

TAVARAMERKKILAIN ALUEELLINEN SOVELTUMINEN INTERNETLOUKKAUKSEEN

Pro gradu –tutkielma
Lotta Nahkala
Kevät 2017
Ohjaaja: Marcus Norrgård

Sisällys

Lähteet	III
Kirjallisuus	III
Virallislähteet	X
Oikeuskäytäntö	XI
EUT ja EUYT	XI
Suomi	XII
Muut EU-valtiot	XIII
Muut valtiot	XIII
EUIPO	XIV
Lyhenteet	XV
1 Johdanto	1
1.1 Tutkimuksen tausta	1
1.2 Tutkimuskysymys ja raja	3
1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimusmateriaali	6
1.4 Tutkielman rakenne	9
2 Tavaramerkkioikeuden säädöspohja ja periaatteet	10
2.1 Oikeudellinen perusta	10
2.1.1 Kansallinen laki ja Euroopan unionin oikeus	10
2.1.2 Kansainväliset sopimukset ja soft law	12
2.1.3 Ulkomainen oikeus	15
2.2 Tavaramerkin funktiot ja tavaramerkin säätelemisen tarkoitus	16
2.3 Tavaramerkin loukkaus	18
3 Tavaramerkkioikeuden territoriaalisuus	20
3.1 Territorialiteetin perusta	20
3.2 Territoriaalisuuden kritiikkiä – sopivatko kansalliset oikeudet internetympäristöön?	23
3.3 Territoriaalisuus tavaramerkkioikeudenkäynnissä	25
3.3.1 Tuomioistuimen toimivalta	26
3.3.2 Sovellettavan lain valinta	30
3.4 Kansallisen lain alueelliset ulottuvuudet	31
4 Tavaramerkin käyttö internetissä	33
4.1 Tavaramerkki verkkotunnuksen osana	34
4.2 Avainsana- ja metatagimarkkinointi	37
4.3 Sähköinen suoramarkkinointi	38
4.4 Sähköisesti saatavilla olevat palvelut	39
5 Kansallisen lain soveltumisen rajaaminen	41
5.1 WIPO:n suositus	43
5.2 Arviointi käytännössä	47
5.2.1 Saatavilla oleminen	47
5.2.2 Harjoitettu tai suunniteltu liiketoiminta	48
5.2.3 Verkkokauppa	50
5.2.4 Merkinkäyttötavan yhteys jäsenvaltioon: kieli, interaktiivisuus ja yhteystiedot	51
5.2.5 Maatunnus	54
5.2.6 Alueenrajauslausekkeet	55
6 Päätelmiä ja pohdintaa	56
6.1 Käytön suuntaamisen aktiivisuus	56
6.2 Tavaramerkinhaltijan, käyttäjän ja markkinoiden intressien tasapainottaminen – kilpailuoikeuden merkityksestä ja de minimis -säännöstä	59
6.3 Internetin käyttäjien tietoisuuden taso ja ymmärrys	61
6.4 Lopuksi	65

Lähteet

Kirjallisuus

Aarnio 1997

Aarnio, Aulis: Oikeussäännösten systematisointi ja tulkinta. Ajatuksia teoreettisesta ja käytännöllisestä lainopista. Teoksessa Häyhä, Juha (toim.): Minun metodini. Werner Söderström Lakitieto Oy. Helsinki 1997, s. 35-56.

Aarnio 2006

Aarnio, Aulis: Tulkinnan taito – ajatuksia oikeudesta, oikeustieteestä ja yhteiskunnasta. WSOY. Helsinki 2006.

Acree 2000

Acree, Cynthia L.: Practical Trademark Protection On The Net. The University of Denver College of Law Preventive Law Reporter 18. Issue 4, 2000. s. 21–22.

Barbosa 2010

Barbosa, Denis Borges: Enhancing global innovation policy: the role of WIPO and its Conventions in interpreting the TRIPS Agreement. Teoksessa Research Handbook on the Protection of Intellectual Property under WTO Rules, ed. Carlos M. Correa, Cheltenham 2010. s. 110–145.

Bently – Sherman 2004

Bently, Lionel ja Sherman, Brad: Intellectual Property Law. Toinen painos. Oxford University Press. Oxford 2004.

Bettinger – Thum 2000

Bettinger, Torsten ja Thum, Dorothee: Territorial Trademark Rights in the Global Village – international Jurisdiction, Choice of Law and Substantive Law for Trademark Disputes on the Internet (Part one), I.I.C. 31(3), 2000. s. 162–182.

Brunel 1996

Brunel, André: Trademark Protection for Internet Domain Names. International Business Lawyer, April 1996. s. 174–175.

Burnstein 2006

Comment (Burnstein, Matthew): Conflicts on the Net: Choice of law in Transnational Cyberspace, 29 Vanderbilt J. Transnational Law 75, 81, 1996.

Carter 1990

Carter, Stephen L.: The Trouble with Trademark. Yale Law Journal Vol. 99(4). 1990. s. 759–800.

Cowan 2010

Cowan, Kevin: The Territorial System for Trademarks on the Internet: Our Only Real Choice. The Journal of Contemporary Legal Issues Vol. 19. 2010. s. 536–541.

Cornish – Llewelyn – Aplin 2013

Cornish, William – Llewelyn, David – Aplin, Tanya: Intellectual Property – Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. Kahdeksas painos. Sweet & Maxwell. Lontoo 2013.

Dinwoodie 2004

Dinwoodie, Graeme: Trademarks and Territory: Detaching Trademark Law from the Nation-State. 41 Houston Law Review s. 885–973. 2004.

Dinwoodie 2007

Dinwoodie, Graeme: The International Intellectual Property System: Treaties, Norms, National Courts, and Private Ordering. Teoksessa Gervais, Daniel (toim.): Intellectual Property, Trade and Development: Strategies to Optimize Economic Development in a TRIPS-plus Era. Oxford University Press. Oxford 2007.

Dinwoodie 2009

Dinwoodie, Graeme B.: Designing a Global Intellectual Property System Responsive to Change: The WTO, WIPO and beyond. Houston Law Review, vol. 46, issue 4 (2009), pp. 1187-1234.

Dinwoodie – Dreyfuss 2010

Dinwoodie, Graeme B. ja Dreyfuss, Rochelle C.: Enhancing global innovation policy: the role of WIPO and its Conventions in interpreting the TRIPS Agreement. Teoksessa Research Handbook on the Protection of Intellectual Property under WTO Rules, ed. Carlos M. Correa, Cheltenham 2010.

Euroopan komission muistio koskien digitaalisia sisämarkkinoita

European Commission Fact Sheet: Digital Single Market – Portability of online content services. Bryssel 8.2.2017. http://europa.eu.libproxy.helsinki.fi/rapid/press-release_MEMO-17-243_en.htm (vierailtu viimeksi 28.2.2017)

Eurostat 2014

Eurostat, yhteisön vuoden 2014 tutkimus kotitalouksien ja yksityishenkilöiden tieto- ja viestintäteknologian käyttötottumuksista. Julkaistu 16.12.2014.

Fawcett – Torremans 2011

Fawcett, James ja Torremans, Paul: Intellectual Property and private international law, toinen painos, Oxford University Press. Oxford 2011.

Footer 2010

Footer, Mary E. The (Re)turn to Soft law in Reconciling the Antinomies in WTO Law. Melbourne Journal of International Law., Vol. 11, Issue 2, 2010, s. 241–276.

Gallego 2010

Gallego, Beatriz Conde: Intellectual property rights and competition policy. Teoksessa Yu, Peter K.: The Objectives and Principles of the TRIPS agreement. Teoksessa Research Handbook on the Protection of Intellectual Property under WTO Rules, ed. Carlos M. Correa. Cheltenham 2010, s. 226–265.

Haarmann 2014

Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus. Alma Talent. Helsinki 2014.

Halbert 2007

Debora J. Halbert, The World Intellectual Property Organization: Past, Present and Future, 54 J. Copyright Soc'y U.S.A., Vol. 54(2–3) 2007. s. 253–284.

Hartley 2014

Hartley, TC: The Foundations of European Union Law. 8th edition. Oxford University Press. Oxford 2014.

Heiskanen 2000

Heiskanen, Veijo: Globalisaation haasteet oikeustutkimukselle. Oikeustieto 2000/4, s. 453–462.

Heveus 1997

Heveus, Erika: Varumärken i globala nätverk. Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms Universitet. Tukholma 1997.

Himmelrich 2008

Ned T. Himmelrich, The Collision of the Internet and Trademark Law, Maryland Bar Bulletin, published by the Bar Association of Maryland, March 2008.

Jokitaipale 2000

Jokitaipale, Päivi: Spesialiteettiperiaatteen rajat ylittävä tavaramerkkisuojat. Lakimies 1/2000, s. 85–110.

Jänterä-Järeborg 1997

Jänterä-Järeborg, Maarit: Svensk domstol och utländsk rätt. SJFU. Uppsala 1997.

Kalow 1997

Kalow: From the Internet to Court: Exercising Jurisdiction over WWW Communications, Fordham Law Review. Vol. 65(5). 1997. s. 2241–2273

Koulu 2002

Koulu, Risto: Lainvalinta oikeudenkäynnin ongelmana, osa 1. Defensor Legis N:o 2/2002, s. 211–231.

Koulu 2002b

Koulu, Risto: Lainvalinta oikeudenkäynnin ongelmana, osa 2. Defensor Legis N:o 3/2002, s. 375–393.

Koulu 2003

Koulu, Risto: Kansainvälinen prosessioikeus pääpiirteissään. Sanoma Pro. Helsinki 2003.

Kur 2005

Kur, Annette: Trademark conflicts on the internet: territoriality redefined? Teoksessa Basedow, J., Drexler, J., Kur, A. ja Metzger, A.: Intellectual property in the conflict of laws, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales privatrecht. Mohr Siebeck, Tübingen 2005.

Lappalainen – Vuorenpää 2016

Lappalainen, Juha ja Vuorenpää, Mikko: Tuomioistuinten toimivalta siviiliasioissa. Teoksessa Frände, Dan; Helenius, Dan; Hietanen-Kunwald, Petra; Hupli, Tuomas; Koulu, Risto; Lappalainen, Juha; Lindfors, Heidi; Niemi, Johanna; Rautio, Jaakko; Saranpää, Timo; Turunen, Santtu; Virolainen, Jyrki; Vuorenpää, Mikko: Prosessioikeus. Jakso II.4. Talentum. Saatavilla Alma Talent Fokus –palvelussa.

Lee – Davidson 1997

Lee, Lewis C. ja Davidson, J. Scott: Intellectual Property for the Internet. Wiley Law Publications. New York City. 1997.

Levin 2011

Levin, Marianne: Lärobok i immaterialrätt. Kymmenes painos. Norstedts Juridik. Tukholma 2011.

Liukkunen 2012

Liukkunen, Ulla: Sopimussuhteita koskeva lainvalinta. Alma Talent. Helsinki 2012.

Lundstedt 2016

Lundstedt, Lydia: Territoriality in Intellectual Property Law. Stockholm University. Tukholma 2016.

MacCormick 1999

MacCormick, Neil: Questioning Sovereignty: Law, State and Nation in the European Commonwealth. Oxford University Publications. Oxford 1999.

Maunsbach 2005

Maunsbach, Ulf: Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister – särskilt om Internetrelaterade intrång. Lund Universitet. Lund 2005.

Nizzan sopimuksen lyhennelmä (WIPO)

Summary of the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks (1957), WIPO:n verkkosivut. (Pysyvä osoite http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/summary_nice.html, viimeksi vierailtu 19.3.2017.)

Norrgård 2005

Norrgård, Marcus: Immaterialrättens territorialitet. JFT 4–5/2005, s. 572–584.

Norrgård 2009

Norrgård, Marcus: Patentin loukkaus. Sanoma Pro. Helsinki 2009.

Oesch - Pihlajamaa - Sunila 2014

Oesch, Rainer; Pihlajamaa, Heli; Sunila, Sami: Patenttioikeus. Alma Talent. Helsinki 2014.

Ojanen 2004

Ojanen, Tuomas: ”Suomi on täysivaltainen tasavalta” – Täysivaltaisuusarvioinnin lähtökohtia ja perusteita uuden perustuslain aikana. Oikeustiede–Jurisprudentia 2004:XXXVII s. 385–432.

Pakarinen 2004

Pakarinen, Mia: Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa. IPR University Center. Helsinki 2004.

Palm 2002

Palm, Jukka: Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä. Suomalainen lakimiesyhdistys. Helsinki 2002.

Pihlajarinne 2009

Pihlajarinne, Taina: Tunnusmerkin suoja verkkotunnuskäytössä. Edita. Helsinki 2009.

Pihlajarinne 2012

Pihlajarinne, Taina: Eurooppalaisen tuomioistuinkäytännön hyödyntäminen immateriaalioikeuden tutkimuksessa. Lakimies 4/2012, s. 547–558.

Raitio 2016

Raitio, Juha: Euroopan unionin oikeus. Talentum. Helsinki 2016.

Riis 2001

Riis, Thomas: Immaterialret & IT. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Kööpenhamina 2001.

Rognstad 2012

Rognstad, Ole-Andreas: The multiplicity of territorial IP rights and its impact on competition. Teoksessa Individualism and Collectiveness in Intellectual Property Law, ed. Rosén, Jan. Sarjassa ATRIP Intellectual Property, Edward Elgar Publishing Limited. Cheltenham 2012, s. 55–68.

Salmi ym. 2008

Salmi, Harri; Häkkänen, Petteri; Oesch, Rainer; Tommila, Marja: Tavaramerkki. Talentum. Helsinki 2008.

Salminen 2004

Salminen, Janne: Täysivaltaisuuden rajoituksesta täysivaltaisuuden käyttöön – Havaintoja valtiosääntöisen täysivaltaisuuskäsityksen muutoksesta. Lakimies 7–8/2004, s. 1318–1339.

Saraviita 1973

Saraviita, Ilkka: Kansainvälisen järjestön perussäännön hyväksyminen ja voimaansaattaminen Suomessa. Suomalainen Lakimiesyhdistys. 1973.

Schmitt 1928

Schmitt, Carl: Verfassungslehre. 3. painos. Duncker & Humblot. Berliini 1928.

Selin 1997

(Comment) Selin, Sean: Governing Cyberspace: The Need for an International Solution, 32 Gonzaga L. Rev. 365, 367 (1997).

Senfleben 2011

Senfleben, Martin R.F.: Keyword Advertising in Europe – How the Internet Challenges Recent Expansions of EU Trademark Protection. Connecticut Journal of International Law, Vol. 27, Issue 1, 2011, s. 39–76.

Siltala 2003

Siltala, Raimo: Oikeustieteen tieteenteoria. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisu. A-sarja N:o 234. Suomalainen Lakimiesyhdistys. Helsinki 2003.

Slováková 2006

Slováková, Zuzana: Protection of trademarks and the Internet with respect to the Czech law. Journal of International Commercial Law and Technology, Vol. 1, Issue 2 (2006), s. 72–79.

Tilastokeskus 2006

Tilastokeskuksen tiedote: Internetin käyttäjäosuus on kasvanut tasaisesti. 12.6.2006. Pysyvä osoite http://www.stat.fi/til/sutivi/2005/sutivi_2005_2006-06-12_tie_001.html (vierailtu viimeksi 19.3.2017)

Tilastokeskus 2016

Tilastokeskuksen tutkimus: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2015, vuonna 2016 uudistetun painotustavan mukaan laskettuna. 14.12.2016.

Tolonen 1997

Tolonen, Hannu: Oikeus ja sen tulkinnat. Teoksessa Minun metodini, toimittanut Juha Häyhä. Werner Söderström Lakitieto Oy, Helsinki 1997, s. 279–297.

Treppoz 2014

Treppoz, Edouard: International choice of law in trademark disputes from a territorial approach to a global approach. The Columbia Journal of Law & the Arts, Vol.37(4), s. 557–571.

Tritton 2008

Tritton, Guy: Intellectual Property in Europe. Kolmas painos. Thomson Sweet & Maxwell. Lontoo 2008.

Tuominen 2001

Tuominen, Markku: Teollisoikeudet vakuutena. Werner Söderström Lakitieto Oy, Helsinki 2001

Tuori 2000

Tuori, Kaarlo: Kriittinen oikeuspositivismi. Werner Söderström Lakitieto Oy. Helsinki 2000.

Tysver

Tysver, Daniel A.: Domain Name Disputes, Bitlaw, pysyvä osoite www.bitlaw.com/internet/domain.html (vierailtu viimeksi 19.2.2017)

Tysver 2

Tysver, Daniel A.: Federal Trademark Applications and Registration. BitLaw. Pysyvä osoite <http://www.bitlaw.com/trademark/federal.html> (viimeksi vierailtu 3.3.2017)

Vainikka 2010

Vainikka, Mirkka: Toisen tavaramerkin käyttäminen – erityisesti hakukoneiden vastuusta. Teollisoikeudellisia kirjoituksia XI, toim. Katariina Sorvari. 2010. s. 145–258.

Varhela – Virtanen 2016

Varhela, Markku ja Virtanen, Pertti: Markkinoinnin pelisäännöt. Talentum 1999. Saatavilla Alma Talent Fokus –palvelusta, jossa verkkoversio päivitetty viimeksi 13.2.2016.

Välimäki 2006

Välimäki, Mikko: Oikeudet tietokoneohjelmistoihin ja niiden lisensointi. Ohjelmistotuoteliiketoiminnan juridinen perusta. Turre Publishing. Helsinki 2006.

Waelde ym. 2011

Waelde, Charlotte; Graeme, Laurie; Brown, Abbe; Kheria, Smita; Cornwell, Jane: Contemporary Intellectual Property. Kolmas painos. Oxford University Press. Oxford 2011.

WIPO 2001

WIPO: Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet. WIPO Publication no. 845 (E). Geneva 2001.

WIPO 2004

WIPO: WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. 2nd edition. WIPO Publication No. 489(E). WIPO. Geneva 2004.

Xue 2012

Xue, Hong: Multinationals' global governance on the Internet. Teoksessa Individualism and Collectiveness in Intellectual Property Law, ed. Rosén, Jan. Sarjassa ATRIP Intellectual Property, Edward Elgar Publishing Limited. Cheltenham 2012, s. 255–272.

Yu 2010

Yu, Peter K.: The Objectives and Principles of the TRIPS agreement. Teoksessa Research Handbook on the Protection of Intellectual Property under WTO Rules, ed. Carlos M. Correa. Cheltenham 2010, 192–215.

Virallislähteet

KM 1945:2	Förslag till revision av varumärkeslagstiftningen. Y. J. Hakulinen.
SOU 1958:10	Förslag till varumärkeslag.
HE 128/1962	Hallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi.
OM 2007:20	Työryhmämietintö 2007:20 koskien IPR-asioiden tuomioistuinkäsittelyn keskittämistä
HE 70/2008	Hallituksen esitys eduskunnalle riita-asioiden oikeuspaikkaa koskevien säännösten muuttamiseksi.
HE 221/2013	Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n ja rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta
2014/C 291/01	Komission tiedonanto vähämerkityksisistä sopimuksista, jotka eivät Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla rajoita tuntuvasti kilpailua (<i>de minimis</i> -tiedonanto)
COM/2015/0192	Euroopan komission tiedonanto koskien digitaalisten sisämarkkinoiden strategian vahvistamista. 8.5.2015.
2015/0284(COD)	Ehdotus Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla.

Oikeuskäytäntö

EUT ja EUYT

C-106/77 Simmenthal

ECLI:EU:C:1978:49, 9.5.1978, Amministrazione delle finanze dello Stato v Simmenthal

Yhdistetyt asiat C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 ja C-125/85-C-129/85 Wood Pulp I

ECLI:EU:C:1993:120, 27.9.1988, A. Ahlström Osakeyhtiö ym. v Euroopan komissio

C-210/96 Springenheide

ECLI:EU:C:1998:369, 16.7.1998, Gut Springenheide ja Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt

C-355/96 Silhouette International

ECLI:EU:C:1998:374, 16.7.1998, Silhouette International Schmied v Hartlauer Handelsgesellschaft

C-206/01 Arsenal Football Club

ECLI:EU:C:2002:651, 12.11.2002, Arsenal Football Club plc v Matthew Reed

C-228/03 Gillette

ECLI:EU:C:2005:177, 17.5.2005, The Gillette Company and Gillette Group Finland Oy v LA-Laboratories Ltd Oy

Yhdistetyt asiat C-236/08, C-237/08 ja C-238/08 Google France ja Google

ECLI:EU:C:2010:159, 23.3.2010, Google France SARL ja Google Inc. v Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL v Viaticum SA ja Luteciel SARL ja Google France SARL v Centre national de recherche en relations humaines SARL ym.

Julkisasiamies Maduron ratkaisuehdotus yhdistetyissä asioissa C-236/08, C-237/08 ja C-238/08 Google France ja Google

ECLI:EU:C:2009:569 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus, M. Poiares Maduro, 22.9.2009

Yhdistetyt asiat C-585/08 ja C-144/09 Pammer ja Hotel Alpenhof

ECLI:EU:C:2010:740, 7.12.2010, Peter Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. KG ja Hotel Alpenhof GesmbH v Oliver Heller

C-324/09 L'Oréal

ECLI:EU:C:2011:474, 12.7.2011, L'Oréal SA ym. v eBay International AG ym.

Julkisasiamies Jääskisen ratkaisuehdotus asiassa C-324/09 L'Oreal

ECLI:EU:C:2010:757, Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus, Niilo Jääskinen, annettu 9.12.2010

C-439/09 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique

ECLI:EU:C:2011:649, 13.10.2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS v Président de l'Autorité de la concurrence ja Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi

Julkisasiamies Mazákin ratkaisuehdotus asiassa C-439/09 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique

ECLI:EU:C:2011:113 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus, Jan Mazák, 3.3.2011

Yhdistetyt asiat C-509/09 ja C-161/10 eDate Advertising ym.

ECLI:EU:C:2011:685, 15.10.2011, eDate Advertising GmbH v X ja Olivier Martinez ja Robert Martinez v MGN Limited

Yhdistetyt asiat C-446/09 ja C-495/09 Philips ja Nokia

ECLI:EU:C:2011:796, 1.12.2011, Koninklijke Philips Electronics NV v Lucheng Meijing Industrial Company Ltd ym. ja Nokia Corporation v Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

C-292/10 Visser

ECLI:EU:C:2012:142, 15.3.2012, G v Cornelius de Visser

C-523/10 Wintersteiger

ECLI:EU:C:2012:220, 19.4.2012, Wintersteiger AG v Products 4U Sondermaschinenbau GmbH

C-173/11 Sportradar

ECLI:EU:C:2012:642, 18.10.2012, Football Dataco Ltd ym. v Sportradar GmbH ja Sportradar AG

C-170/12 Pinckney

ECLI:EU:C:2013:635, 3.10.2013, Peter Pinckney v KDG Mediatech AG

C-98/13 Blomqvist

ECLI:EU:C:2014:55, 6.2.2014, Martin Vlomqvist v Rolex SA ja Manufacture des Montres Rolex SA

C-367/15 Stowarzyszenie Oławska Telewizja Kablowa

ECLI:EU:C:2017:36, 25.1.2017, Stowarzyszenie "Oławska Telewizja Kablowa" v Oławie Stowarzyszenie Filmowców Polskich w Warszawie

T-34/00 Eurocool

ECLI:EU:T:2002:41, 27.2.2002, Eurocool Logistik v OHIM

T-34/04 Turkish Power

ECLI:EU:T:2005:248, 22.6.2005, Plus v OHMI – Bälz and Hiller

Suomi

KKO 1982 II 131

Korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 1982 II 131, diaari R79/1608, 31.8.1982, As.oy A v B:n kuolinpesän osakkaat

MAO 120/03

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO 120/03, diaarinro 174/02/M2, 10.6.2003, konsumentombudsmannen v Jippii Group Oy

MAO 641/16

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO 120/03, diaarinumero 2015/894, 31.10.2016, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ja Rolls-Royce Motor Card Limited v A

Helsingin HO:n SuPerAlko-ratkaisu

Helsingin hovioikeuden ratkaisu 7.12.2016, nro 1750 (S 16/395), Alko Oy v Osaühing Aldar Eesti

Helsingin HO:n Celesta-ratkaisu

Helsingin hovioikeuden ratkaisu 7.9.2005, nro 2819 (S 03/2303), Celesta MBusiness Oy v Celestica International Inc

Helsingin KO:n Lindows-ratkaisu

Helsingin kärjäoikeuden ratkaisu 19.7.2004, nro 18188 (S 03/27732), Microsoft v Lindows

PRH 2008/T/063 Hangon

PRH:n valituslautakunta, ratkaisu asiassa 2008/T/063 Hangon

Muut EU-valtiot

SG 2 v. Brokat informationssysteme GmbH, Tribunal de grande instance de Nanterre, 13.10.1996 (Ranska)

Euromarket Designs Inc v Peters [2001] FSR 20 (Ch D) (Iso-Britannia)

Reed Executive plc v Reed Business Information Ltd., [2004] ETMR 56

I ZR 163/02 (Hotel Maritime), Der Bundesgerichtshof in Deutschland, 13.10.2004 (Saksa)

Arret n° 832 du 12 juillet 2012 (11-20.358) Google France Sarl v Louis Vuitton Malletier SA, Cour de cassation – Première chambre civile (Ranska)

4 Ob 82/12f (Wintersteiger III), Obersten Gerichtshof der Republik Österreich, 10.7.2012, IIC 2013, 44(8) (Itävalta)

Hotel Cipriani Srl v Fred 250 Ltd (formerly Cipriani (Grosvenor Street) Ltd), England and Wales High Court, [2013] EWHC 70 (Ch), [2013] F.S.R. 34, Chancery Division (Iso-Britannia)

Stichting BDO v BDO Unibank Inc, England and Wales High Court, [2013] EWHC 418 (Ch), [2013] E.T.M.R. 31, 2013 WL 617397 (Iso-Britannia)

Muut valtiot

United States Supreme Court, Asahi Metal Industry Co. v. Superior Court of California, 480 U.S. 102, 107 S. Ct. 1026 (1987) (Yhdysvallat)

U.S. District Court for the Southern District of New York - Playboy Enterprises, Inc. v Chuckleberry Publishing, Inc., 939 F. Supp. 1032, 1039 (S.D.N.Y. 1996), July 16., 1996 (Yhdysvallat)

U.S. District Court for the Western District of Pennsylvania - Zippo Mfg. Co. v Zippo Dot Com, Inc., 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa 1997) (Yhdysvallat)

Mink v. AAAA Development, LLC, 190 F. 3d 333 (5th Cir. 1999)

Federal Court of Appeals, CV-98-09074-CRM, 9th Cir. April 22, 1999 (Yhdysvallat)

Pro-C Ltd v Computer City, Ontario Court of Appeal, 11.9.2001 (Kanada)

EUIPO

EUIPO:n valituslautakunnan päätös R 18/2001-3

Lyhenteet

Bernin sopimus	Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta (1886)
Bryssel I -asetus	Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla
Brysselin yleissopimus	Yleissopimus tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla, allekirjoitettu 27 päivänä syyskuuta 1968
EU	Euroopan unioni
EUIPO	European Union Intellectual Property Office
ETA	Euroopan talousalue
EUT	Euroopan unionin tuomioistuin, aikaisempi nimi Euroopan yhteisöjen tuomioistuin
EUYT	Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
EFTA	Euroopan vapaakauppajärjestö
HE	Hallituksen esitys
ICJ	International Court of Justice
KKO	Korkein oikeus
Lanham Act	Yhdysvaltain liittovaltion tavaramerkkilaki. The Lanham (Trademark) Act (Pub.L. 79–489, 60 Stat. 427, enacted July 5, 1946, codified at 15 U.S.C. § 1051 et seq. (15 U.S.C. ch. 22))
Luganon sopimus	Yleissopimus koskien tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla (2007)
OK	Oikeudenkäymiskaari (4/1734) muutoksineen
Pariisin yleissopimus	Pariisin liittosopimus teollisoikeuden suojelemisesta (1883)
PRH	Patentti- ja rekisterihallitus
SopMenL	Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/1978) muutoksineen
SOU	Ruotsin hallituksen esitys (<i>statens offentliga utredning</i>)
Rooma II -asetus	Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 864/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, sopimukseen perustumattomiin velvoitteisiin sovellettavasta laista
Tavaramerkkilaki	Tavaramerkkilaki (7/1964) muutoksineen
Tavaramerkkiasetus	Neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009, annettu 26 päivänä helmikuuta 2009, yhteisön tavaramerkistä
TLT	Trademark Law Treaty (tavaramerkkisopimus)
XV	

TRIPS

Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights

WIPO

World Intellectual Property Organization

WTO

World Trade Organization

1 Johdanto

1.1 Tutkimuksen tausta

“There is no ‘there’ there.”

- Matthew Burnstein internetistä¹

”When you cross the border, the game will be same but the rules will be different.”

- Mainos Arlandan lentokentällä Tukholmassa

Internet on merkittävä markkinoinnin ja kaupankäynnin foorumi sekä globaalisti saatavilla oleva verkko, joka ei tunne valtioiden välisiä rajoja. Siten on selvää, että tavaramerkkilain tavoitteiden toteutumiseksi tavaramerkinhaltijan yksinoikeus tulee taata myös verkossa, eikä se ole aivan yksinkertaista.

Lainsäätäjä ei tavaramerkkilain valmistelun aikaan varautunut siihen, että tulevaisuus toisi mukanaan niin merkittävällä tavalla rajat ylittäviä foorumeita kuin internet on. Verkkosivut ovat tavallisesti globaalisti saatavilla, eikä verkossa tapahtuneen mainonnan maantieteellisen kohderyhmän määrittämiseen ole olemassa tarkkoja sääntöjä. Tavaramerkkioikeudellisesti relevantin käytön viitekehyksen sovittaminen internetympäristöön haastaa kansallisen oikeuden soveltajaa. EUT on antanut kysymystä koskien joitakin ennakkoratkaisuja, joiden lisäksi WIPO on laatinut ohjenuorat, jotka ovat toimineet tämän tutkimuksen apuna.²

Verkkokauppa on moninkertaistanut rajat ylittävän kuluttajakaupan, mikä lisää tavaramerkinhaltijoihin kohdistuvaa painetta valvoa tavaramerkkillään tai siihen sekoitettavalla merkillä varustettujen tavaroiden maahantuontia. Verkkokaupan lisäksi on kuitenkin huomioitava se tavaramerkkioikeudellisesti relevantti toiminta, joka tapahtuu

¹ Burnstein 1996.

² The Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, adopted by the Paris Union for the Protection of Industrial Property and General Assembly of the World Intellectual Property Organization, WIPO Doc. 845(E), pmbl. (Oct. 2001) by the WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications. Jäljempänä suositukseen viitataan ainoastaan termein “WIPO 2001” tai “WIPO:n suositus”.

puhtaasti verkossa sähköisesti saatavilla olevissa palveluissa, verkkomainoksissa, avainsanoissa, metatageissa ja verkkotunnuksissa sekä sellaisissa verkkopohjaisissa medioissa, jotka ovat toistaiseksi olemassa vasta yksinäisen ohjelmoijan kovalevyllään taltioimassa koodinpätkässä. Internetaikana uusi sääntelykohde syntyy ennen kuin edellistä on ehditty juridisesti systematisoida, minkä katsotaan usein edellyttävän normeilta äärimmäistä joustavuutta. Esimerkiksi Jukka Palm on sillä kannalla, että normin toimintaympäristön ollessa nopeassa muutoksessa se on pyrittävä huomioimaan soveltamalla säännöksiä joustavasti ja korostamalla tilannekohtaisuutta.³

Joustavuuden kääntöpuolena on kuitenkin oikeusvarmuuden heikkeneminen. Oikeusvarmuuden toteutuminen loukkaus oikeudenkäynnissä edellyttää, että harmaa harkinnan vyöhyke selvästi kanteen hyväksymisen perustavien olosuhteiden ja selvästi kanteen perusteettomaksi osoittavien olosuhteiden välillä on mahdollisimman kapea. Esimerkiksi EUT:n käytännöstä ilmenevät tapauskohtaisuutta korostavat oikeusohjeet ovat käytännössä johtaneet tavaramerkin suoja-alan jatkuvaan laajenemiseen. Sekä tavaramerkinhaltijoiden että muiden markkinoilla toimivien elinkeinonharjoittajien kannalta tilanne on ongelmallinen, koska se heikentää ratkaisujen ennustettavuutta.⁴ Ennakoimaton ratkaisutoiminta ja selkeiden, tavaramerkinhaltijan ja merkinkäyttäjän intressien tasapainottamisen huomioon ottavien sääntöjen puuttuminen heikentää niiden toimijoiden kansainvälistä oikeussuojaa, jotka markkinoivat tuotteitaan tai palveluitaan tai käyvät kauppaa internetissä. On selvää, että harjoittaessaan liiketoimintaa jonkin valtion alueella toimijoiden tulee noudattaa tuon valtion lakeja.⁵ Kun nykytilanteessa lähes kaikilla elinkeinonharjoittajilla on internetsivut, on elinkeinonharjoittajien kannalta ongelmallista, jos heidän saatetaan katsoa ennalta määrittämättömien sääntöjen nojalla loukkaavan tavaramerkkioikeutta sellaisessa valtiossa, johon he eivät ole liiketoimintaansa tietoisesti suunnanneet.

EUT ja WIPO ovat molemmat linjanneet, että tavaramerkinhaltijan ei voida edellyttää suorittavan maailmanlaajuista tutkintaa mahdollisten tavaramerkkikonfliktien varalta

³ Palm 2002, s. 304.

⁴ Pakarinen 2004, s. 85.

⁵ Slováková 2006, s. 72.

ennen merkin käytön aloittamista internetissä.⁶ Nykytilanteessa elinkeinonharjoittaja ei kuitenkaan voi koskaan täysin sulkea pois tavaramerkkioikeudellisen kollisioriidan mahdollisuutta pyrkiessään yksilöimään tavaransa ja palvelunsa internetissä jollakin tunnuksella.⁷ EU:n alueella EUT on osaltaan kasvattanut tunnusmerkkien käytön riskiä laajentamalla tavaramerkin suoja-alaa ja lisäämällä suoja-alan määrittelyn tilannekohtaisuutta aikana, jona yhä useammissa eri järjestelmissä suojatut merkit ovat edustettuina rinnakkain internetissä.⁸

Lisäksi voidaan perustellusti kysyä, ovatko esimerkiksi tämän tutkimuksen jaksossa 4 esiteltyt tavaramerkin internetikäytön tavat todella Palmin tarkoittamalla tavalla nopeassa muutoksessa. Esimerkiksi verkkotunnuksia koskevat tavaramerkkioikeudelliset ongelmat ovat tulleet esiin ensimmäisen kerran jo kaksi vuosikymmentä sitten, ja WIPO:n suosituksen julkaisemisesta on 16 vuotta. Lisäksi tavaramerkin käytön territoriaalisia ulottuvuuksia on pienemmässä mittakaavassa jouduttu pohtimaan jo esimerkiksi puhelin- ja televisiomarkkinoinnin yleistymisen myötä 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla.⁹ Tavaramerkkien internetikäyttö saa jatkuvasti uusia muotoja, mutta näiden muotojen väliset erot ovat pienempiä kuin teknistä osaamista vailla oleva ensi näkemältä olettaisi. Olennaista tavaramerkin käytön sijoittamisessa kartalle kun ei ole käyttötapa tai käytetty media, vaan käyttöä ympäröivät kaupalliset olosuhteet.

1.2 Tutkimuskysymys ja rajaus

Tässä tutkimuksessa käsittelen kansallisen tavaramerkkilain alueellisia ulottuvuuksia internetissä. Tarkoitukseni on laatia suuntaviivat rajat ylittävän tavaramerkkiloukkauskäsitteen ratkaisemiseksi tilanteessa, jossa loukkaavaksi väitettyä tunnusta on käytetty ainoastaan verkossa. Pyrin tutkimuksessani tarkentamaan niiden olosuhteiden tunnusmerkkejä, jotka tekevät tunnuksen käytöstä verkossa Suomen lain nojalla Suomessa suojattua tavaramerkkiä loukkaavaa. Tarkastelen tavaramerkin territoriaalisuuden ja käytön arvioinnissa eri olosuhteissa sovellettuja normeja ja pyrin

⁶ Slováková 2006, s. 76.

⁷ Senftleben 2011, s. 41.

⁸ Pakarinen 2004, s. 86.

⁹ Himmelrich 2008, s. 11. Ks. immateriaalioikeuksista satelliittilähetysissä myös Rognstad 2012, s. 57–58.

selvittämään, millä edellytyksillä nämä normit voisivat tukea tuomioistuimen päätöksentekoa sen käsitellessä rajat ylittävää loukkausta koskevaa väitettä.

Kysymykseen vastaaminen edellyttää ensinnäkin sen määrittelyä, milloin kyse on tavaramerkkilaissa tarkoitettusta merkin käytöstä. Tavaramerkkiloukkauksen toteaminen edellyttää sitä, että toisen merkkiä tai siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä on käytetty merkin suoja-alueella. Useimmissa tavaramerkin loukkausoikeudenkäynneissä kysymys on ratkaistavissa vaikeuksista loogisen syllogismin kautta. Elinkeinonharjoittajan tuodessa markkinoille toisen tahon hallussa olevaa tavaramerkkiä loukkaavalla tunnuksella merkityn tavarain tai käyttäessä tällaista tunnusta esimerkiksi sanomalehti-ilmoituksessaan tai toiminimensä osana on tavallisesti selvää, että merkkiä on käytetty relevantilla markkina-alueella ja relevantilla tavalla. Tällöin tuomioistuin voi väitteen arvioinnissa siirtyä suoraan käytön loukkaavuuden ja sallittavuuden arviointiin.

Kysymystä tarkastellaan suomalaisen tuomioistuimen näkökulmasta, ja fokuksessa ovat nimenomaan suomalaiseen tavaramerkkiin kohdistuvaa loukkausta koskevat väitteet. Tavaramerkkiriidan niin sanotun kotimaan määrittämiseen liittyvät olennaisesti tuomiovaltasäännökset, minkä johdosta niitä on käsitelty lyhyesti. Lainvalinnalla on puolestaan olennainen merkitys kansainvälisliittännäisen tavaramerkkiriidan lopputuloksen kannalta, joten analysoin tutkimuksessani lyhyesti myös kansallisesta ja EU-lainsäädännöstä sekä kansainvälisistä sopimuksista johdettavia lainvalintasääntöjä.

Tarkoitukseni on tutkia tavaramerkin olemukseen kiinteästi liittyvää territoriaalisuutta modernissa kontekstissa. Yleisesti hyväksytyn tulkinnan syventämisen lisäksi käsittelen tutkielmassani myös territoriaalisuuden kritiikkiä erityisesti internetinäkökulmasta. Vaikka tutkimukseni on pääosin *de lege lata* -tyyppinen, pidän tarkoituksenmukaisena ottaa esiin myös sen varovaista kannatusta nauttivan näkökulman, ettei tavaramerkin jyrkkä territoriaalisuus lainkaan palvele tavaramerkkioikeuden tavoitteita internetaikana. Tarkastelen tätä jaksossa 3.2. Oikeustieteellisessä tutkimuksessa tavaramerkkioikeuden ja internetin yhdistämisen problematiikkaa avaamaan on esitetty tulkintaohjeiden lisäksi erilaisia sitovia kansainvälisiä sopimuksia, jotka säilyttäisivät tavaramerkkioikeudet nykyisellä tavallaan territoriaalisina. Myös tällaisten instrumenttien mahdollisuuksiin ja vaikeuksiin otan tutkielmassa lyhyesti kantaa.

Tavaramerkin rajat ylittävää internetkäyttöä voidaan tarkastella eri näkökulmista. Tyyppitilanteena voidaan pitää tavaramerkin käyttöä fyysisissä tavaroissa, joita on mahdollista ostaa internetin välityksellä toisesta valtiosta. EUT on ratkaisussaan C-98/13 *Blomqvist* todennut, että mikäli verkkokaupassa esitetty unionissa suojatulla tavaramerkillä varustetun tavaran myyntitarjous voidaan osoittaa suunnatuksi unionin alueella oleskeleville kuluttajille, myyntitarjouksen perusteella tapahtuneen kaupan katsotaan syntyneen unionin alueella ja tavaramerkkiä on näin ollen käytetty unionissa.¹⁰

Toinen tyyppitilanne, joka on tämän tutkimuksen kohteena, kattaa tavaramerkin käytön internetissä verkkosivuilla tai suppeammassa ympäristössä siten, että käyttö on suunnattu toiseen valtioon. Kysymyksestä on löydettävissä kaksi aspektia: tarkoittaako tavaramerkin käyttö internetissä aina merkin käyttöä siinä valtiossa, josta käsin merkin käyttö tapahtuu, ja tarkoittaako se toisaalta käyttöä jossakin toisessa valtiossa.¹¹ Merkin käyttö internetissä tiettyyn valtioon suuntautuvasti vastaa sisällöllisesti maahantuontia ja näin ollen tuo menettelyn sen valtion tavaramerkkilain piiriin, johon suunnatusti käyttö tapahtuu.¹² Saman analogian mukaisesti merkin käyttöä tiettyyn valtioon suuntautuvasti voidaan pitää maastavientiä vastaavana toimintana, mikä puolestaan luo tavaramerkkioikeudellisesti relevantin olosuhteen siinä valtiossa, josta käsin merkin käyttö tapahtuu.¹³

Tämä tutkimus on rajattu koskemaan nimenomaan tavaramerkin käytön toteamista loukkausoikeudenkäynnissä tilanteessa, jossa Suomessa suojattua tavaramerkkiä on käytetty toisesta valtiosta käsin pelkästään internetissä joko myynninedistämistarkoituksessa tai maantieteellisistä rajoista riippumattomasti hyödynnettävissä olevien palveluiden kaupassa. Tutkielman ulkopuolelle on jätetty käytön loukkaavuutta ja sallittavuutta koskevat kysymykset, kuten tavaramerkkien välinen

¹⁰ EUT:n ratkaisu asiassa C-98/13 *Blomqvist*, kohdat 34-35. EUT on vahvistanut saman säännön jo aiemmin tuomiollaan asioissa C-446/09 ja C-495/09 *Philips ja Nokia*, jossa oli kyse unionin alueelle tuoduista tavaroista, joita ei vielä tuossa vaiheessa ollut laskettu markkinoille. Ks. ratkaisun perustelujen kohdat 57 ja 78.

¹¹ Heveus on jo vuonna 1997 katsonut, että merkin käyttönä Ruotsissa on pidettävä sekä Ruotsista käsin tapahtunutta, että ruotsalaisille kuluttajille suunnattua internetkäyttöä. Heveus 1997, s. 78.

¹² Lundstedt 2016, s. 393.

¹³ Doktriineissa on eroja sen osalta, millainen merkitys tavaramerkin käytölle internetissä tietystä maasta käsin annetaan. EUT:n tulkintalinjan valossa tavaramerkin käyttö tietystä valtiosta käsin internetissä ei merkitse loukkausta tuossa valtiossa. Yhdysvalloista käsin tapahtunutta tavaramerkin käyttöä pidetään kuitenkin käyttönä Yhdysvalloissa.

samankaltaisuusarviointi ja verkkotunnusmenettelyihin liittyvä hyväksyttävän syyn arviointi.

1.3 Tutkimusmenetelmä ja tutkimusmateriaali

Kaarlo Tuori jaottelee oikeuden kolmeen tasoon, joita hän kutsuu oikeuden pintatasoksi, oikeuskulttuurin tasoksi ja oikeuden syvärakenteeksi. Teorian mukaan tietyn tieteellisen aineksen merkitys oikeustieteelliselle tutkimukselle on riippuvainen siitä, miten syvälle yhteiskuntaan ja oikeudelliseen ajatteluun sen voidaan katsoa segmentoituneen. Tasot ovat keskenään vuorovaikutuksessa usein tavoin: oikeuden syvärakenne mahdollistaa pintatason olemassaolon tarjoamalla ne yleiset ideat, joiden tuella voidaan antaa yksityiskohtaisia säännöksiä. Toisaalta saavuttaessaan yleistä hyväksyntää pintatason normit sedimentoituvat syvemmälle oikeuskulttuuriin ja muotoavat siten oikeuden kokonaisuutta.¹⁴

Oikeuden kaikki tasot on huomioitava suoritettaessa oikeustieteellistä analyysia. Oikeutta ei voida tarkastella ainoastaan pintatason normien valossa ilman, että tulkinnan tarkoituksenmukaisuus, hyväksyttävyys ja oikeusjärjestyksenmukaisuus vaarantuvat. Toisaalta yksittäiseen kysymykseen vastaaminen pelkästään oikeuden syvärakenteesta kumpuavien normien varassa on mahdotonta, koska oikeuden syvärakenteessa sijaitsevat käsitteistöt ovat liian abstrakteja yksittäiseen kysymykseen välttämättömästi liittyvien oikeustositseikka-oikeusseuraamus-suhteiden arvioimiseen.¹⁵ Tässä tutkielmassa esitän näkemykseni siitä, miten tavaramerkkilain alueellinen soveltumisala nykyisellään määräytyy, sekä vallitsevan tulkinnan oikeellisuudesta. Oikeustilaa on arvioitu *pintatasolla* EU-säädösten, kansallisen lain, kansainvälisten sopimusten, soft law:n, oikeuskäytännön ja tutkimuksen valossa. *Oikeuskulttuurin tasolla* kysymystä voidaan tarkastella tavaramerkin funktioiden näkökulmasta: mikä on se tulkinta, joka parhaiten edistää tavaramerkin tehtäviä? Oikeuden *syvärakennetta* tarkastellaan arvioitaessa sitä, mikä on tavaramerkin soveltamisalan oikea raja oikeuden territoriaalisuuden ja edelleen kansallisvaltioiden suvereniteetin näkökulmasta.

¹⁴ Tuori 2000, s. 167–173.

¹⁵ Aarnio 1997, s. 40.

Tutkimusmetodini on oikeusdogmaattinen ja pohjautuu aarniolaiseen teoreettisen ja käytännöllisen lainopin erotteluun. Teoreettisen lainopin tehtävänä on eritellä, jäsentää ja systematisoida oikeutta sekä luoda yleisiä oppeja, joiden pohjalta käytännöllinen lainoppi on kykenevä muodostamaan uskottavia tulkintakannanottoja.¹⁶ Käytännöllisen lainopin selkärangan muodostaakin oikeudellinen argumentaatio. Argumentaation vakuuttavuus itsessään legitimoii käytännöllistä lainoppia hyödyntävän tutkimuksen.¹⁷

Teoreettinen lainoppi pohjautuu oikeuslähdeoppiin. Ollakseen uskottavaa, oikeudellisen argumentaation on perustuttava tiettyihin yleisesti hyväksytyihin käsityksiin siitä, mikä painoarvo eri oikeuslähteille on annettava.¹⁸ Viimeaikaisessa oikeusteoreettisessa tutkimuksessa on korostunut käsitys siitä, että perinteisen oikeuslähdeopin vahva hierarkia, joka jakaa oikeuslähteet vahvasti velvoittaviin, heikosti velvoittaviin ja sallittuihin oikeuslähteisiin, ei ole ainoa, eikä etenäkään digitaaliaikana välttämättä edes toimiva, tapa jäsentää oikeuden kokonaisuutta. Siltalan näkemyksen mukaan moderni oikeuslähdeoppi on tilannesidonnaista ja dynaamista ja riippuu paitsi tutkimuskohteesta, myös tutkimuksen suuntautuneisuudesta.¹⁹

Tässä tutkielmassa tarkoitukseni on selvittää, miten EUT:n doktriinia tavaramerkin käytön suuntaamisesta on sovellettava oikeusvarmuuden ja tavaramerkkioikeuden tavoitteiden saavuttamiseksi. EUT:n oikeuskäytännöstä ammennettavat tulkintaohjeet ovat sitovia suhteessa suomalaiseen lainsoveltajaan ja kuuluvat myös Aarnion mukaan vahvasti velvoittaviin oikeuslähteisiin.²⁰ EUT:n oikeusohjeet koskien tutkielmani aihetta ovat kuitenkin tulkinnanvaraisia, ja kotimaista ylempien oikeusasteiden käytäntöä asiaa koskien ei toistaiseksi ole. Tämän vuoksi tutkimuskysymykseni kannalta esimerkiksi muiden EU:n jäsenvaltioiden tuomioistuinten käytäntö sekä aihetta koskevat sitomattomat säännökset – niin sanottu soft law – nousevat arvokkaiksi oikeuslähteiksi. Hyödynnän muiden EU-maiden käytäntöä tutkimuksessani esimerkkeinä tavoista, joilla EUT:n näkemystä tavaramerkkidirektiivin oikeasta tulkinnasta on sovellettu muissa unionin jäsenvaltioissa.

¹⁶ Aarnio 1997, s. 43–45.

¹⁷ Aarnio 1997, s. 53.

¹⁸ Tolonen 1997, s. 290–291.

¹⁹ Siltala 2003, s. 202.

²⁰ Aarnio 2006, s. 299–300.

Kattavasti harmonisoiduilla oikeudenaloilla, kuten tavaramerkkioikeudessa, muiden unionin jäsenvaltioiden tuomioistuinten oikeuskäytännön arvo on korostunut.²¹ Lisäksi olen valinnut tutkimukseni 5. luvun keskiöön WIPO:n suosituksen koskien tavaramerkkien käyttöä internetissä. Vaikka WIPO:n suositus on niin kutsuttua soft law:ta, sen merkitys käytännössä on suuri, ja se tarjoaa nähdäkseni tutkimuskysymyksen arviointiin oivallisen pohjan.

Soft law on käsitteenä epämääräinen, ja sen oikeuslähdeopillista arvoa on vaikea määrittää täsmällisesti. Esimerkiksi ICJ on kuitenkin viitannut useisiin soft law -instrumentteihin kansainvälisinä standardeina, joita sen näkemyksen mukaan tulee noudattaa osapuolten välisissä suhteissa.²² Soft law:n merkitys onkin nimenomaan sen instrumenttien luonteessa kansainvälisinä standardeina, jotka perustavat odotuksia siitä, miten liikesuhteissa tulee toimia. Niitä oikeudenaloja, joilla on olemassa relevanttia soft law -tasoista aineistoa, ei voida ymmärtää ilman soft law:n tulkintaa.²³ soft law:sta on tullut tällaisilla oikeudenaloilla osa Tuorin oikeuden tasojen teorian mukaista oikeuden pintatasoa.²⁴ Lisäksi on huomattava, että merkittävä osa kansainvälisesti sitovista sopimuksista immateriaalioikeuden alalla pohjautuu juurikin aikaisempiin soft law -instrumentteihin.²⁵

Hyödynnän tutkimuksessani laajasti myös EU:n ulkopuolista ulkomaista aineistoa. EU:n ulkopuolisen oikeuskäytännön tehtävänä tutkimuksessa on tarjota ikään kuin ideoita siihen, miten territoriaalisuutta voitaisiin tulkita, mikäli se on Suomen tavaramerkkilain valossa mahdollista. Vertailun tehtävänä tutkimuksessa on nimenomaan tukea Suomen lain soveltamista, eikä kyseessä siten ole niin sanottu itsenäinen oikeusvertaileva tutkimus.²⁶

Tutkimukseni tavoitteena on löytää ennakoitavissa olevat, tasapuoliset ja tehokkaat oikeudelliset keinot, jotka edistävät elinkeinonharjoittajien mahdollisuuksia käyttää internetiä elinkeinotoiminnassaan luovasti ja ilman tarpeettomia rajoituksia, kuitenkin siten, että tavaramerkinhaltijoiden oikeudet huomioidaan. Tutkimukseni tiedonintressi on

²¹ Pihlajarinne 2012, s. 551.

²² Barbosa 2010, s. 88.

²³ Footer 2010, s. 241.

²⁴ Oikeuden tasoista Tuori 2000, s. 167–173.

²⁵ Dinwoodie – Dreyfuss 2010, s. 114.

²⁶ Siltala 2003, s. 131.

voimakkaasti semanttinen: pyrin tuottamaan nykyisen lainsäädännön valossa mahdollisia tulkintasuosituksia tavaramerkkilain tutkimukseni kohteena oleviin soveltamistilanteisiin siten, että yllä esittämäni oikeuspoliittiset tavoitteet saavutetaan.²⁷ Kyse on siten *de lege lata* -tutkimuksesta.

1.4 Tutkielman rakenne

Tutkielma jakautuu viiteen jaksoon. Ensimmäisessä johdantojaksossa esittelen tutkimukseni lähtökohdat, tavoitteet, tutkimusmenetelmän ja tutkielman pohjana käytetyn aineiston pääpiirteissään. Tämän jakson tarkoituksena on antaa yleiskuva tutkimusprosessin vaiheista ja sen taustalla vaikuttavista tekijöistä sekä kuvata sitä ympäristöä, johon tutkielmani itsenäisenä työnä sijoittuu. Johdantojakson tarkoituksena on lisäksi esitellä näkemykseni siitä, millaisten periaatteellisten lähtökohtien valossa lähestyn tutkimuskohdettani.

Toisessa jaksossa esittelen tutkimusongelmani kannalta merkityksellisimmät oikeuslähteet ja -periaatteet. Jakson tarkoitus on antaa kattava yleiskuva tavaramerkkioikeuden säännöspohjasta ja kansainvälisten sopimusten ja soft law:n sekä ulkomaisen aineiston merkityksestä. Toisessa jaksossa on käsitelty lyhyesti myös tavaramerkkilainsäädännön funktioita ja tavaramerkin loukkausta yleisellä tasolla tutkielman myöhemmässä vaiheessa suoritettavan analyysin tukemiseksi.

Tutkielman kolmannessa jaksossa syvennyn tavaramerkkioikeuden territoriaalisuuden taustaan, merkitykseen ja kritiikkiin. Tässä jaksossa selvennän territoriaalisuuden konstruktiota erottaakseni sovellettavaa lakia ja tuomioistuimen toimivaltaa koskevat kysymykset tämän tutkimuksen kohteena olevista kysymyksistä.

Neljännessä jaksossa tarkastelen internetissä tapahtunutta tavaramerkin käyttöä. Jakson tarkoitus on tuoda esiin internetin erityispiirteet tavaramerkin käytön foorumina ja esitellä yleisimpiä tapoja, joilla tavaramerkkejä käytetään internetissä.

²⁷ Siltala 2003, s. 131.

Viidennessä jaksossa, joka avaa tutkielman analyttisen ja soveltavan osuuden, perehdyn WIPO:n suositukseen koskien tavaramerkin internetkäyttöä tapauksissa, joihin sisältyy joko rajat ylittäviä piirteitä tai osapuolisuhteita, sekä kysymystä koskevaan suomalaiseen, eurooppalaiseen ja pohjoisamerikkalaiseen oikeuskäytäntöön. Jakson tarkoituksena on osoittaa ne seikat, joiden pohjalta internetissä tapahtunutta tavaramerkkiloukkausta arvioidaan EU:ssa ja toisaalta sen ulkopuolella, ja syventyä suosituksessa huomioitujen olosuhteiden – oman näkemykseni mukaan – oikeaan arvottamiseen ja arviointiin. Tutkimukseni *de lege lata* -luonteen vuoksi olen ottanut jaksoa kirjoittaessani erityisesti huomioon tuomioistuinten aktiivisen tehtävän lainsäädännön kehittäjinä ja pyrin asettamaan rajapyykkejä, joita pidän käyttökelpoisina käytännön lainsoveltamistoiminnassa.

Kuudes jakso kokoaa tutkimusprosessin aikana tekemäni löydökset ja näkemykseni siitä, mille seikoille tulisi antaa erityistä painoarvoa käsiteltäessä internetliitännäistä tavaramerkkiriitaisuutta. Osallistun jaksossa lisäksi keskusteluun siitä, pitäisikö tavaramerkkien internetkäyttöä koskien olla olemassa kansainvälisesti velvoittava lainsäädäntöinstrumentti.

2 Tavaramerkkioikeuden säädöspohja ja periaatteet

2.1 Oikeudellinen perusta

2.1.1 Kansallinen laki ja Euroopan unionin oikeus

Ensimmäiset nykyaikaiset, merkinhaltijan yksinoikeutta korostavat tavaramerkkilait säädettiin pohjoismaisessa yhteisvalmistelussa 1880-luvun alussa.²⁸ Ensimmäinen suomalainen tavaramerkkiä koskeva erillinen laki oli 11.2.1889 annettu asetus tavaraleimain suojelemisesta (tavaraleima-asetus), joka laadittiin yhdenmukaiseksi toisissa Pohjoismaissa säädettyjen tavaramerkkilakien kanssa. Lakien materiaalin pohja ammennettiin Saksassa vuonna 1874 säädetyistä tavaramerkkilaista.²⁹ Germaanisesta oikeuden vaikutus Suomen tavaramerkkilainsäädännössä näkyy edelleen: vuonna 1945 professori Y. J. Hakulinen laati komiteamietinnön, jonka käsitteistö ja periaatteet oli

²⁸ Levin 2011, s. 379.

²⁹ Salmi ym. 2008, s. 73.

johdettu suoraan Saksan tavaramerkkilaista. Vaikka Hakulisen mietintö ei johtanut vielä tuolloin lainsäädäntöuudistuksiin, hänen käyttöönsä ottamansa käsitteet kuten erottamiskyky ja sekaannusvaara tulivat myöhemmin osaksi nykyistä tavaramerkkilakia.³⁰

Tavaraleima-asetus todettiin useiden osauudistusten jälkeen 1950-luvulla riittämättömäksi suojaamaan merkinhaltijoita muuttuneilla markkinoilla, ja lainsäädäntö päätettiin uudistaa kokonaisuudessaan.³¹ Reformin tuloksena oli nykyinen, vuonna 1964 säädetty tavaramerkkilaki, joka myös on laadittu pohjoismaisten yhteisneuvottelujen pohjalta. Laki on vähäisiä muutoksia lukuun ottamatta edelleen alkuperäisessä asussaan. Viimeisin muutos lakiin tuli voimaan kuluvan vuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä käräjäoikeuden kokoonpanoa koskevan uudistuksen myötä.³²

Euroopan talousalueeseen liittymisen myötä tavaramerkkilakia on uudistettu useaan otteeseen. Laki tuli saattaa yhdenmukaiseksi tavaramerkkidirektiivin kanssa. Suomen liittyttyä myös Euroopan yhteisöihin EY:n tavaramerkkiasetus tuli sellaisenaan Suomea sitovaksi, minkä vuoksi lakia tuli edelleen uudistaa.

EUT:n (aikaisempi nimi Euroopan yhteisöjen tuomioistuin) asema oikeutta luovana toimielimenä on tuonut merkittävää lisädynamiikkaa kotimaiseen laintulkintaan. EU:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tuomioistuinten oikeuskäytäntöä kansalliseen lakiin nähden ensisijaisena oikeuslähteenä, mikä käytännössä merkitsee sitä, että myös kotimaiset tuomioistuimet ovat velvollisia noudattamaan ratkaisutoiminnassaan EUT:n antamia tavaramerkkidirektiivin tulkintaohjeita.³³ Tämän tutkielman aiheena oleva tavaramerkin internetkäyttö on hyvä esimerkki aiheesta, jota koskeva sitova juridinen aineisto pohjautuu voimakkaasti EUT:n ratkaisutoiminnassaan antamiin tulkintaohjeisiin. Taina Pihlajarinne on väitöskirjassaan arvostellut suomalaisia tuomioistuimia liiankin kärkeäiksi tulkitsemaan kotimaista tavaramerkkilakia EU-myönteisesti myös tapauksissa, joissa se on edellyttänyt lain sanamuodon venyttämistä. Pihlajarinne on edelleen todennut,

³⁰ Salmi ym. 2008 s. 75. KM 1945:2

³¹ HE 128/1962, s. 1.

³² Säännös 25.8.2016/716.

³³ EU:n oikeuden etusijasta Hartley 2014, s. 243–245; ks. myös EUT:n tuomio asiassa C-106/77 *Simmenthal*, jolla EUT vahvisti unionin oikeuden etusijan suhteessa kansalliseen lakiin.

että EUT:n ratkaisujen merkitys oikeuslähteenä on tunnusmerkkioikeuden alalla korostunut, koska tavaramerkkidirektiivi on implementoitu Suomen lakiin osin puutteellisesti.³⁴

EUT:n antamien sitovien ratkaisujen lisäksi myös EUIPO:n, sen muutoksenhakulautakunnan ja edelleen EUYT:n ja EUT:n EU-tavaramerkkejä koskevalla ratkaisukäytännöllä voidaan katsoa olevan ohjeellinen merkitys suomalaisessa laintulkinnassa. EU:n tavaramerkkiasetus on merkittävältä osin yhdenmukainen tavaramerkkidirektiivin ja sitä kautta tavaramerkkilain kanssa, vaikka sen soveltamisala rajoittuukin yhteisömerkkeihin. EUIPO:n ja sen muutoksenhakuinstanssien ratkaisut eivät kuitenkaan sido suomalaista lainkäyttäjää.³⁵

2.1.2 Kansainväliset sopimukset ja soft law

Teollisoikeusjärjestelmien moninaisuus ja keskinäinen riippumattomuus heikentävät oikeudenhaltijoiden yhdenvertaisuutta kansainvälisillä markkinoilla. Tavaramerkinhaltijoiden nauttiman yhtäläisen suojan takaamiseksi eri kansainväliset toimijat ovat valmistelleet konventioita ja muita instrumentteja, joiden tarkoituksena on lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä sekä taata tietty vähimmäissuoja ulkomaisille toimijoille jäsenvaltioiden järjestelmissä. Veijo Heiskanen jakaa rajat ylittävät säädökset oikeuden *kansainvälistymistä* ja *globalisoitumista* ilmentäviin instrumentteihin; tässä esitellyistä kansainvälisiä rekisteröintijärjestelmiä perustaneet sopimukset voidaan luokitella kansainvälistyypisiksi sopimuksiksi, kun taas käytännön tarpeen kautta syntyneet kansallisen lain soveltamisen harmonisointiin pyrkivät sopimukset sekä soft law -instrumentit edustavat globalisaatiokehitystä.³⁶

Merkittävin tavaramerkkioikeuden alalla vaikuttava kansainvälinen sopimus on vuodelta 1883 peräisin oleva Pariisin yleissopimus. Yleissopimus perustuu kansallisen kohtelun ja vähimmäissuojan periaatteille (yleissopimuksen 2 artiklan 1 kohta). Kansallisen kohtelun periaate velvoittaa jäsenvaltiot kohtelemaan muiden jäsenvaltioiden kansalaisia

³⁴ Pihlajarinne 2009, s. 123.

³⁵ Haarmann 2014, s. 303.

³⁶ Heiskanen 2000, s. 454.

sopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa samoin kuin omia kansalaisiaan. Vähimmäissuojan periaate puolestaan osoittaa tietyt sopimuksen tekstiin yksilöidyt suojaedellytykset, jotka kunkin jäsenvaltion on taattava oikeudenhaltijoille ja sellaisiksi pyrkiville näiden kansallisuudesta ja kotipaikasta riippumatta.³⁷

Käytännössä usein sovellettavaksi tulee yleissopimuksen 4 artikla, joka sisältää säännön sopimusetuoikeudesta eli konventioprioriteetista. Artiklan mukaan yhdessä jäsenvaltiossa tavaramerkkisuojaaja hakeneella toimijalla on etuoikeus hakea suojaa samalle merkille muissa jäsenvaltioissa kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisen hakemuksen toimituspäivästä. Artiklan, kuten koko yleissopimuksenkin, toimeenpaneminen jää kansallisten teollisoikeusviranomaisten harteille. Jäsenvaltioiden tulee yksittäistapauksissa tutkia, tuleeko sopimusetuoikeuden mukaista suojaa soveltaa.

Toinen merkittävä kansainvälinen sopimus on WTO:n TRIPS-sopimus, jonka jäsen Suomi on ollut sen voimaantulosta saakka eli vuodesta 1995.³⁸ TRIPS-sopimus velvoittaa jäsenmaita harmonisoimaan tavaramerkkilainsäädäntöään tavaramerkkisuojan minimitason osalta. Samoin kuin Pariisin yleissopimus, myös TRIPS perustuu osittain kansallisen kohtelun periaatteelle (TRIPS 3 artikla). Toinen TRIPS-sopimuksen merkittävä periaate on suosituimmuuskohtelun (*most-favored nation*) periaate, jonka mukaan jäsenvaltion tulee kohdella muita jäsenvaltioita keskenään yhtenäisesti (TRIPS 4 artikla). TRIPS-sopimus on saanut osakseen kritiikkiä liittyen etenkin siihen, että sen tarjoama suoja ei ole aidosti globaalia, ja etenkin kehitysmaissa se ei ole todellisuudessa pystynyt täyttämään tehtävänsä vähäisen koulutusmateriaalin ja teollisuusmaita suosivan soveltamisalansa vuoksi.³⁹ TRIPS-sopimuksessa ei ole huomioitu esimerkiksi perimätiedon ja kulttuuriperimän suojaa, jotka muodostavat merkittävän osan immateriaalisesta varallisuudesta kehitysmaissa.⁴⁰ TRIPS-sopimus on laadittu selkeästi taloudellisin insentiivein, eikä se kykene täysin rakentamaan siltaa taloudellisten arvojen ja muiden

³⁷ Salmi ym. 2008, s. 92.

³⁸ TRIPS-sopimus saatettiin osaksi Suomen lainsäädäntöä valtioneuvoston asetuksella 5/1995 Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen ja sen liitesopimusten voimaansaattamisesta sekä näiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta. Sopimuksen sisällöstä ja merkityksestä ks. Yu 2010.

³⁹ Dinwoodie – Dreyfuss 2010, s. 110–111.

⁴⁰ Dinwoodie 2009, s. 1188–1189. Halbert 2007, s. 265–266. WIPO:n perustamisen aikaan yksi sen tavoitteista oli pohtia ja ratkoa haasteita, jotka liittyvät immateriaalioikeuksien suojaan kehitysmaissa.

immateriaalioikeudellisten arvojen välille.⁴¹ Myös kehittyneissä maissa TRIPS-sopimuksen soveltaminen on nykyään ongelmallista. Etenkään internetissä sopimus ei kykene tarjoamaan riittävää suojaa immateriaalioikeuksille, eivätkä sen säännökset ole riittävän joustavia tarjotakseen suojaa sellaisille uusille immateriaalioikeuden suojan kohteille, kuten esimerkiksi ohjelmistoille.⁴²

Viime vuosina WIPO on kiilannut WTO:n ohi korkeimpana kansainvälisenä auktoriteettina immateriaalioikeuksien säätelemisen alalla.⁴³ Siinä missä WTO:n organisaatio sallii sitovien velvoitteiden asettamisen sen jäsenvaltioille, WIPO:n luomat soft law -instrumentit ovat kankeita kansainvälisiä sopimuksia vikkelmämpi tapa yhdenmukaistaa immateriaalioikeudellista lainsoveltamista kautta sen 189 jäsenvaltion.⁴⁴ Vaikka WIPO nykyisessä muodossaan perustettiin vasta 1960-luvulla, sen edeltäjät ovat olleet muotoilemassa jo Pariisin ja Bernin sopimuksia 1800-luvun lopulla. Kuten edellä on todettu, Pariisin sopimus on laskenut perustan kaikille teollisoikeuksien alalla laadituille kansainvälisille velvoitteille.⁴⁵ Näin ollen WIPO:n ennen TRIPS-sopimuksen viimeisintä muutosta antamia suosituksia voidaan käyttää TRIPS-sopimuksen tulkintaan immateriaalioikeuksien eduksi silloin, kun niiden sisältö on selkeä.⁴⁶ Nykyään WTO ja WIPO toimivat keskenään yhteistyössä, mikä mahdollistaa monipuolisten välineiden käytön immateriaalioikeuden harmonisoimiseksi.⁴⁷ WIPO:n tuottamien sitomattomien säädösinstrumenttien täytäntöönpanoon ei ole olemassa tehokkaita välineitä.⁴⁸ Tästä huolimatta niiden vaikutus käytännössä on merkittävä.

Tavaramerkkilakien harmonisointiin etenkin tavaramerkin rekisteröintimuodollisuuksien vähentämisen osalta pyrkii myös kansainvälinen tavaramerkkisopimus, jonka Suomi on ratifioinut vuonna 1994.⁴⁹ Kansallisten tavaramerkkilakien soveltamista ohjaavien

⁴¹ Dinwoodie – Dreyfuss 2010, s. 112, Dinwoodie 2007, s. 61.

⁴² Dinwoodie 2004, s. 885.

⁴³ Dinwoodie – Dreyfuss 2010, s. 113–114.

⁴⁴ Dinwoodie – Dreyfuss 2010, s. 114.

⁴⁵ WIPO 2004, s. 4.

⁴⁶ Dinwoodie – Dreyfuss 2010, s. 123.

⁴⁷ Yhteistyö on kirjattu TRIPS-sopimuksen artikloihin 63 ja 68. Yhteistyön vaikutukset eivät ole vielä näkyneet käytännössä, ks. Dinwoodie – Dreyfuss 2010, s. 115–116.

⁴⁸ Pariisin sopimuksen velvoitteet, joihin WIPO:n suositukset perustuvat, ovat teoriassa täytäntöön pantavissa ICJ:ssä. Oikeuskäytäntöä ei kuitenkaan ainakaan toistaiseksi ole.

⁴⁹ WIPO 2004, s. 297, Haarmann 2014 s. 21.

sopimusten lisäksi toinen kansainvälisten sopimusten tyyppi on sopimukset, jotka luovat kansallisista järjestelmistä erillisen, ylikansallisen rekisteröintijärjestelmän. Näistä sopimuksista Suomi on liittynyt ainoastaan Madridin pöytäkirjaan vuonna 1995. Pöytäkirjaan liittymisen ja sitä seuranneen lainuudistuksen myötä suomalaisilla toimijoilla on mahdollisuus rekisteröidä tavaramerkkinsä kansainvälisesti WIPO:ssa. Järjestelmän tarkoitus on mahdollistaa tavaramerkin suojaaminen yhdellä hakemuksessa useissa eri järjestelmissä.⁵⁰

Kansainvälisillä tavaramerkkisopimuksilla on tarkoituksestaan riippumatta ollut merkittävä globaali vaikutus paitsi soveltamiskäytäntöihin, myös lainsäädäntövalintoihin. Erityisesti Pariisin yleissopimus, joka on useimpien jäsenvaltioiden tavaramerkkilakeja vanhempi, on toiminut ohjeena lainsäätäjille ja siten harmonisoinut merkittävästi kansallisia lakeja.

2.1.3 Ulkomainen oikeus

Erityisesti pohjoismaiset ja germaanisiet lähteet toimivat oivana apuna tulkittaessa Suomen tavaramerkkilain perusteita lakien yhteisen taustan vuoksi. Tavaramerkkiä koskevassa kirjallisuudessa on yleisesti katsottu, että muissa Pohjoismaissa tavaramerkkien yhteisvalmistelujen pohjalta laadittua lainvalmistelumateriaalia voidaan käyttää tulkinta-apuna tarkasteltaessa Suomen tavaramerkkilakia.⁵¹ Tämän tutkimuksen taustalla vaikuttavat periaatteet, kuten tavaramerkinhaltijan yksinoikeus ja oikeuksien territoriaalisuus, löytyvät lähes kaikista länsimaisista oikeusperinteistä, ja niitä myös sovelletaan sekä civil law- että common law -järjestelmissä samojen perusteiden mukaisesti.⁵² Etenkin tutkittaessa immateriaalioikeuksia internetympäristössä ulkomaiselle oikeuskäytännölle on annettu korostunut merkitys.⁵³ Järjestelmän perustuminen yhteiselle pohjalle lisää yhdenmukaisen tulkinnan mahdollisuutta myös niissä tapauksissa, joissa lainsäätäjä on päätenyt erityyppisiin ratkaisuihin yksittäisten sääntelyobjektien kohdalla. Esimerkiksi tämän tutkimuksen keskeisimmän kysymyksen, rajat ylittävän tavaramerkin käytön tunnusmerkkien, arvioinnissa eurooppalaisen ja amerikkalaisen doktriinin välillä on

⁵⁰ Salmi ym. 2008, s. 94.

⁵¹ Salmi ym. 2008, s. 75 alaviite. Ks. mietinnöistä esim. SOU 1958:10.

⁵² Kansallisen suojaamisen territoriaalisista rajoista Dinwoodie 2004 s. 932.

⁵³ Pihlajarinne 2012, s. 550–553.

lähinnä aste-ero.⁵⁴ Näin ollen hyödynnän tutkimuksessa harkitusti myös muista kuin Suomen lain lähisukulaisiin kuuluvista oikeusjärjestelmistä peräisin olevia lähteitä.

2.2 Tavaramerkin funktiot ja tavaramerkin säätelemisen tarkoitus

Tavaramerkin ensisijainen tehtävä on erottaa elinkeinonharjoittajan tavarat muiden tavaroista. Tämän *erottamisfunktion* kautta tavaramerkki helpottaa paitsi sopivan tuotteen löytämistä myös valintaa eri tavaroiden ja palveluiden välillä.⁵⁵ Tavaramerkin erotettavuuden kautta sen haltija voi puolestaan saavuttaa itselleen kilpailuetua: tavaramerkkijärjestelmä toimii samalla kannustimena tarjota laadukkaita, luotettavia tuotteita, joiden pariin asiakkaat myös palaavat.⁵⁶ Erottamisfunktion toteutuminen edellyttää sitä, että tavaramerkin itselleen saanut elinkeinonharjoittaja on ainoa, joka saa käyttää merkkiä. Yksinoikeuden haltijan näkökulmasta tavaramerkkioikeuden ytimessä onkin sen haltijalleen luoma *kielto-oikeus* eli oikeus puuttua identtisen tunnuksen ja siihen sekoitettavissa olevien tunnusten käyttöön elinkeinotoiminnassa.⁵⁷

Yksinoikeuden kiinteästi erottamisfunktioon kytkeytyvä tehtävä asettaa kielto-oikeuden käyttämiselle tiettyjä lisäedellytyksiä. Yksinoikeuteen voi vedota ainoastaan, mikäli se seikka, että toinen taho käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin funktioille. EUT lausui tuomion C-206/01 *Arsenal Football Club* perustelujen kohdassa 51 seuraavasti:

”Näistä seikoista johtuu, että direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty yksinoikeus on annettu siksi, että tavaramerkin haltija voisi suojella sillä tavaramerkin haltijana olevia erityisintressejään, eli yksinoikeus on annettu sen varmistamiseksi, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä. Yksinoikeutta saadaan siksi käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville eli

⁵⁴ Lundstedt 2016, s. 401.

⁵⁵ Cornish – Llewelyn – Aplin 2013, s. 644 ja Carter 1990, s. 762–763.

⁵⁶ Tavaramerkin ns. *kilpailufunktio*. Palm 2002, s. 37. Carter 1990, s. 762–763.

⁵⁷ Salmi ym. 2008, s. 505.

erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavarankäytön alkuperän takaaminen kuluttajalle.”

Pohdittaessa sitä, onko tavaramerkin oikeudettomasta käytöstä aiheutunut vahinkoa tai onko vahingon aiheutuminen mahdollista, esiin nousee tavaramerkkioikeuden alueellinen rajautuneisuus, joka on tämän tutkimuksen keskiössä. Vahinkoa erottamiskyvylle voidaan katsoa syntyneen ainoastaan sekaannusvaaran kautta, eikä sekaannusvaaraa tavallisesti synny, mikäli tavaramerkkiä tai siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä on käytetty, joskin luvattomasti, eri markkinoilla kuin niillä, joilla merkinhaltija käyttää merkkiä tavaroidensa ja palveluidensa tunnuksena. Yhdysvaltalaisessa doktriinissa tätä kielto-oikeuden rajoitusta ilmentää se perussääntö, että tavaramerkkiloukkausta ei ole tapahtunut, elleivät tavaramerkinhaltija ja loukkaaja harjoita liiketoimintaa samalla alueella.⁵⁸

Tavaramerkkilain suoma kielto-oikeus ei ulotu myöskään sellaiseen käyttöön, joka voi vahingoittaa tavaramerkinhaltijaa itseään, mikäli tavaramerkin erottamiskyky ei luvattoman käytön seurauksena heikkene. Kielto-oikeuden suojaamistarkoitus ei kohdistu ainoastaan merkinhaltijaan, vaan laajemmin myös kuluttajiin, asianomaiseen markkinaan ja talousjärjestelmään.⁵⁹ Tavaramerkin harhaanjohtavasta käytöstä elinkeinonharjoittajalle itselleen aiheutuneesta haitasta voidaan vaatia korvauksia hyvää liiketapaa koskevien säännösten nojalla (SopMenL 2 § 1 momentti).⁶⁰

Tavaramerkki toteuttaa erottamisfunktion ja tämän jakson ensimmäisessä kappaleessa mainitun kilpailufunktion lisäksi myös esimerkiksi *alkuperäfunktiota* takaamalla tavaroiden tai palveluiden kaupallisen lähteen, *garantiafunktiota* takaamalla tavaramerkillä merkittyjen tuotteiden tasalaatuisuuden, *taloudellista funktiota* tavaramerkinhaltijan aineettomana varallisuutena sekä *kommunikaatiofunktiota*, jota Senftleben kuvaa osuvasti mahdollisuudeksi käyttää tavaramerkkiä tietyllä alueella eksklusiivisena viestintäkanavana, jonka avulla tavaramerkinhaltija voi välittää kuluttajille sisältöä tavaramerkin alla ja siten kasvattaa tavaramerkkinsä brändiarvoa.⁶¹ Erottamisfunktio muodostaa tavaramerkin

⁵⁸ Himmelrich 2008, s. 11 ja s. 19.

⁵⁹ Salmi ym. 2008, s. 545.

⁶⁰ Salmi ym. 2008, s. 572. SopMenL-perusteisia väitteitä ei käsitellä tässä tutkimuksessa tarkemmin.

⁶¹ Senftleben, s. 44. Muista tavaramerkin funktioista esim. Levin 2011, s. 410 ja Salmi ym. 2008 s. 50–57.

olennaisimman sisällön, joka mahdollistaa myös muiden tehtävien syntymisen tavaramerkille. Tavaramerkki muodostaa linkin elinkeinonharjoittajan ja tämän asiakaspiirin välille. Suojaamalla tavaramerkkiä sekaannusvaaralta tavaramerkkilainsäädäntö suojaa myös tätä linkkiä.⁶²

2.3 Tavaramerkin loukkaus

Tavaramerkkilain 6 §:n 3-4 momentit sisältävät avoimen esimerkkiluettelon tavoista, joilla yksinoikeuden haltija voi hyödyntää merkkiään elinkeinotoiminnassa. Esimerkkiluettelo osoittaa tavaramerkinomaisen käytön tyyppitilanteet, joita ovat merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin, tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen, tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen taikka maahantuonti edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi, merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa markkinoinnissa sekä merkin muu vastaava käyttäminen. Pykälän neljäs momentti laajentaa käytön käsittämään myös suulliset käyttötilanteet. Tämän tutkielman aiheena oleva tavaramerkin internetkäyttö kuuluu lain 6 §:n 3 momentin 5 kohdan soveltamisalaan ollen *muuta vastaava tavaramerkin käyttämistä*.

Kuten lain sanamuodosta ilmenee, ainoastaan merkin käyttö elinkeinotoiminnassa on yksinoikeuden alaista käyttöä. Yksinoikeus ei ole elinkeinotoiminnassakaan täysin rajoittamaton, ja sen laajuuteen vaikuttavat tavaramerkkikohtaiset ominaisuudet, kuten sen alkuperäinen ja tunnettuuden kautta saavutettu erottamiskyky. Tavaramerkinhaltija ei voi esimerkiksi kieltää toista elinkeinonharjoittajaa käyttämästä elinkeinotoiminnassaan sellaisia ilmauksia, jotka koskevat tavaroiden tai palveluiden lajia, laatua, määrää tai muuta ominaisuutta, jos käyttö tapahtuu hyvän liiketavan mukaisesti.⁶³ Näin ollen deskriptiiviset merkit nauttivat jossain määrin heikompaan tavaramerkkisuojaan kuin alkuperäisesti hyvin erottamiskykyiset merkit. Myös sellainen tavaramerkin käyttö, joka tapahtuu

⁶² Levin 2011, s. 409.

⁶³ Pakarinen 2004, s. 71.

yhteensopivuuden tai käyttötarkoituksen osoittamiseksi, on hyvän liiketavan mukaisuuden asettamin edellytyksin sallittua.⁶⁴

On huomattava, että useallakin elinkeinonharjoittajalla saattaa olla yhtäaikaaisesti oikeus identtiseen tavaramerkkiin samassa järjestelmässä. Tavaramerkkien rekisteröinnissä noudatetaan WIPO:n hallinnoimaa Nizzan tavara- ja palveluluokitusta, joka perustuu Nizzan sopimukseen tavaroiden ja palveluiden kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten.⁶⁵ Luokitus perustuu ajatukseen siitä, että sekaannusvaara kahden identtisen tavaramerkin välillä on epätodennäköinen, mikäli ne on rekisteröity täysin toisistaan poikkeaville tavaroille ja palveluille. Tästä johtuen esimerkiksi saman tavaramerkin rekisteröiminen suklaalle ja autovaraosille samassa järjestelmässä olisi mahdollista, koska on epätodennäköistä, että kohderyhmä olettaisi tavaroiden olevan peräisin samasta kaupallisesta alkuperästä. Rinnakkaiset oikeudet samaan tavaramerkkiin voivat syntyä myös vakiinnuttamisen kautta. Tietyn merkin pitkäkestoinen tai muutoin merkittävä käyttö elinkeinotoiminnassa saattaa luoda sen käyttäjälle yksinoikeuden merkkiin, vaikka sen rekisteröiminen ei alun perin olisi ollut mahdollista sekaannusvaaran vuoksi.⁶⁶ Toisen rekisteröimän tavaramerkin kanssa identtiseen merkkiin ei lähtökohtaisesti kuitenkaan ole mahdollista saavuttaa yksinoikeutta vakiinnuttamalla, ellei alkuperäinen oikeudenhaltija ole menettänyt oikeuttaan merkkiin passiivisuuden perusteella.⁶⁷

Yksinoikeus merkkiin on myös maantieteellisesti rajattu oikeus. Tavaramerkinhaltija voi kieltää muita elinkeinonharjoittajia käyttämästä merkkiään tai siihen sekoitettavissa olevaa tunnusta ainoastaan sillä maantieteellisellä alueella, jolla merkki on suojattu. Tätä

⁶⁴ EUT:n tuomio asiassa C-228/03 *Gillette*. Ks. myös tuomio asiassa MAO 641/16; markkinaoikeus totesi, että se seikka, että A tarjosi autonkorjauspalveluita muun muassa kantajien valmistamille autoille, ei antanut tälle oikeutta esittää verkkosivuillaan kantajien rekisteröityjä kuviomerkkejä, kun toiminnan perusteella saattoi syntyä mielikuva siitä, että A:n yrityksen ja kantajayhtiöiden välillä on jonkinlainen liikesuhde ja että A:n yritys kuuluu kantajien jakeluverkostoon.

⁶⁵ Alkuperäinen sopimus vuodelta 1957; saatettu voimaan Suomessa valtioneuvoston asetuksella 53/1973 10. elokuuta 1973. Sopimuksen on ratifioinut tähän mennessä 84 valtiota, minkä lisäksi noin 65 muun valtion kansalliset tavaramerkkivirastot sekä useat kansainväliset rekisteröintiviranomaiset soveltavat Nizzan luokitusta vapaaehtoisesti. Nizzan sopimuksen lyhennelmä (WIPO).

⁶⁶ Esim. ratkaisussaan PRH 2008/T/063 *Hangon* Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta totesi, että lähtökohtaisesti erittäin heikosti erottamiskykyinen tavaramerkki ”Hangon” oli ollut hakijan käytössä niin pitkään ja sen käyttö oli ollut niin intensiivistä, että se oli saavuttanut käytön kautta erottamiskyvyn.

⁶⁷ Haarmann 2014, s. 348.

periaatetta kutsutaan tavaramerkin territoriaalisuudeksi, jota käsittelen tarkemmin seuraavassa jaksossa.

3 Tavaramerkkioikeuden territoriaalisuus

3.1 Territorialiteetin perusta

Oikeusjärjestys on kautta aikojen ollut ensisijaisesti alueellinen ilmiö. Oikeuden territoriaalisuus on alun perin seurausta valtioiden suvereniteetista: kukin valtio on omalla maantieteellisellä alueellaan korkein oikeudellinen auktoriteetti.⁶⁸ Oikeuden territoriaalisuuden kontekstissa tämä *sisäinen suvereniteetti* näkyy yksinomaisena lainsäätämisen ja tuomiovallan käyttämisen oikeutena. Tämän lisäksi suvereenilla eli täysivaltaisella valtiolla on oikeus päättää suhteistaan muihin valtioihin ja kansainvälisiin toimijoihin.⁶⁹ Tämä *ulkoinen suvereniteetti* merkitsee, että valtiolla on oikeus päättää itse sitoutumisestaan kansainvälisiin sopimuksiin ja yhteisöihin.

Perinteiset territoriaalisuuskäsitykset eivät sellaisinaan sovellu nyky-yhteiskunnan käsittämiseen. Esimerkiksi Euroopan unioni jäsenvaltioineen ovat kukin suvereenoja tavalla, jonka sanallistamiseksi suvereniteetin käsitettä tulee laajentaa. Saksalaisessa perinteisessä liberaalissa valtio-opissa on vallalla käsitys jaetusta suvereniteetista liiton ja siihen kuuluvien valtioiden kesken; tämä näkemys on ollut laajalti esillä EU:n ja sen jäsenvaltioiden toimivallasta käydyissä keskusteluissa ja pohjautuu kansansuvereniteetin käsitteeseen.⁷⁰ Ratkaisematon täysivaltaisuus (*schwebende Souveränität*) puolestaan on Schmittin jo vuonna 1928 esittämä ajatus siitä, että kun valtioiden muodostama liitto ja sen jäsenet käyttävät rinnakkaista toimivaltaa, ei konstruktiosta ole mahdollista osoittaa suvereniteetin haltijaa.⁷¹ Neil MacCormick puhuu fuusioituneesta suvereniteetista, jolla on yhteyksiä sekä jaetun että ratkaisemattoman täysivaltaisuuden teorioihin.⁷² TC Hartleyn näkemyksen mukaan taas esimerkiksi Euroopan unionilla ei ole suvereniteettia, vaan sen oikeusjärjestelmä on kansainvälisen oikeuden alajärjestelmä ja suvereniteettia käyttävät

⁶⁸ Saraviita 1973, s. 245–246 alaviite.

⁶⁹ Ojanen 2004, s. 394.

⁷⁰ Salminen 2004, s. 1324.

⁷¹ Schmitt 1928, s. 372–373.

⁷² MacCormick 1999, s. 133.

yhä valtiot. Hartley katsoo, kenties tässä mainituista tieteenharjoittajista perinteisimpään sävyyn, että myös EU:n kaltaiseen valtioiden liittoon liittyminen on kansallisvaltion ulkoisen suvereniteetin osoitus siinä missä sitoutuminen mihin tahansa kansainväliseen sopimukseen, jonka toisena osapuolena on toinen valtio tai valtioiden liitto.⁷³

Vaikka suvereniteetin käsite on joutunut muotoilemaan itsensä uudelleen yksittäisten valtioiden siirtyessä yhä lähemmäs toisiaan kansainvälistymisen ja globalisaation kautta – eikä muotoilu edelleenkään ole särötön, kuten edellä esitetystä havaitaan. Kansallinen laki on yhä perusteiltaan alueellista. Tavaramerkkioikeudellinen lainsäädäntö on hyvä esimerkki sisällöllisesti perinteiseen suvereniteettikäsitteeseen nojautuvasta oikeudenalasta. Teollisoikeudet, mukaan lukien tämän tutkielman aiheena oleva tavaramerkkioikeus, ovat perusluonteeltaan territoriaalisesti eli alueellisesti rajattuja oikeuksia.⁷⁴ Toisin sanoen yhden valtion lainsäädännön mukaan syntyneellä tavaramerkkioikeudella ei lähtökohtaisesti ole vaikutuksia toisen suvereenin valtion alueella tapahtuvassa elinkeinotoiminnassa.

Tavaramerkkioikeuden territorialiteetti ilmentää kansallisen lainsäätäjän suvereniteettia, mutta sen lisäksi sillä on tärkeä tehtävä kilpailun edistäjänä globaaleilla markkinoilla. Tavaramerkki ei kykenisi toteuttamaan tervettä kilpailua edistävää funktiotaan markkinoilla, mikäli tavaramerkinhaltijat voisivat yhdellä rekisteröinnillä estää identtisten merkkien käytön myös sellaisilla alueilla, joilla he eivät harjoita eivätkä myöskään aio harjoittaa liiketoimintaa. Universaalin yksinoikeuden saavuttaminen kansallisen tavaramerkkioikeuden nojalla johtaisi lyhyen ajan kuluessa siihen, että muut elinkeinonharjoittajat eivät enää voisi käyttää minkäänlaisia tavaramerkkejä tavaroidensa tai palveluidensa tunnuksena. Olisi hyvin epäterveellistä markkinoiden kannalta, jos uusiseelantilaisen elinkeinonharjoittajan tavaramerkkinä rekisteröimä kuva lampaasta antaisi tälle välittömästi globaalin yksinoikeuden lampaiden kuviin. Immateriaalioikeuksien hankkimisen ja hallinnoimisen kustannukset nousisivat nopeasti yli tavanomaisen elinkeinonharjoittajan kapasiteetin, mikäli tämän olisi jatkuvasti

⁷³ Hartley 2014, s. 83.

⁷⁴ Haarmann 2014, s. 377.

seurattava kaikkialla maailmassa voimassa olevia oikeuksia, jotka saattaisivat muodostaa esteen tämän merkin käytölle tai loukkauksen tämän voimassaolevaa merkkiä kohtaan.

Lainsäätäjät ovat eri maissa tehneet erilaisia ratkaisuja sen suhteen, miten tavaramerkkisuojaa merkillä saavutetaan. Civil law -oikeusjärjestelmissä, Suomi mukaan lukien, rekisteröinti on ensisijainen tapa saada suojaa tavaramerkille. Sen sijaan common law -oikeusperinteessä tavaramerkin käytölle on asetettu suurempi paino kuin rekisterimerkinnälle. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on olemassa liittovaltiotasoinen tavaramerkkirekisteri, mutta yksin rekisteröintihakemuksen tekeminen ei riitä kielto-oikeuden käyttämiseen kilpailijoita kohtaan, vaan merkkiä on tosiasiallisesti käytettävä, ennen kuin se saavuttaa tavaramerkin täydet funktiot.⁷⁵ Tavaramerkin luomat oikeudet eivät tällöinkään ulotu koko liittovaltion alueelle, vaan tavaramerkinhaltijalla on yksinoikeus merkkiinsä vain sillä alueella, jolla tämä harjoittaa liiketoimintaa. Merkin rekisteröimisellä on siten lähinnä etuoikeuden merkin käytön aloittamiseen luova vaikutus. Jo se seikka, että oikeudet syntyvät eri valtioiden alueella eri perustein, on sinänsä este sille, että niiden voimassaolo voisi ylittää kyseisten valtioiden rajat.

Tavaramerkkioikeudet siis ovat kansallisia, koska niiden taustalla olevat organisaatiot eli valtiot ovat kansallisia. Dinwoodie on todennut, että universaalin tavaramerkkijärjestelmän luominen edellyttäisi samankaltaista vallansiirtoa, joka tapahtui Yhdysvalloissa, kun liittovaltiotasoinen tavaramerkkijärjestelmä perustettiin liittovaltion tavaramerkkilain (*Lanham Act*) säätämällä.⁷⁶ Globaali tavaramerkkijärjestelmä on käytännössä mahdollinen ainoastaan siinä tapauksessa, että suvereenit kansallisvaltiot luopuvat yksinomaisesta lainsäädäntövallastaan tavaramerkkioikeuden alalla ja niiden tilalle saadaan vastaavaa auktoriteettia käyttävä ylikansallinen elin.⁷⁷ Tällaista vallansiirtoa ei toistaiseksi ole tapahtunut millään oikeudenalalla, vaan kaikki tehokkaat ylikansalliset säädökset ovat Pariisin sopimuksen solmimisesta saakka perustuneet suvereenien valtioiden välisiin sitoumuksiin. Esimerkiksi yleisesti tunnetut merkit saavat valtioiden

⁷⁵ Yhdysvaltalaisesta tavaramerkkijärjestelmästä yksityiskohtaisemmin Lee – Davidson 1997, s. 11–14. Ks. myös Tysver 2.

⁷⁶ Dinwoodie 2004, s. 965.

⁷⁷ Cowan, s. 540.

rajoista riippumatonta suojaa TRIPS-sopimuksen 16 artiklan nojalla.⁷⁸ Internetissä tapahtuvan kaupan ja markkinoinnin myötä tavaramerkkien on mahdollista saavuttaa laaja tunnettuus paitsi laajemmalla alueella myös lyhyemmässä ajassa kuin koskaan aiemmin.⁷⁹ Näin ollen voidaan olettaa, että territoriaalisista rajoista riippumattoman suojan piiriin pääsevät tulevaisuudessa yhä useammat tavaramerkit.⁸⁰

3.2 Territoriaalisuuden kritiikkiä – sopivatko kansalliset oikeudet internetympäristöön?

Fyysiset, maantieteelliset rajat ovat territoriaaliperiaatteen erottamaton osa. Internet taas on globaaliuden ilmentymä puhtaimmillaan. Erityisesti immateriaalioikeuden alueelta on helppo löytää perusteluja sille, että internetiä tulisi säädellä kansallisen lain sijaan kansainvälisin säätelyinstrumentein.⁸¹

Tavaramerkkioikeuden territoriaalisuuden kritiikin taustalla on ajatus siitä, että sosiaalinen ja taloudellinen globalisaatio sekä tekniikan kehitys ovat luoneet tavaramerkkioikeudelle paineita, joihin nykyinen järjestelmä ei pysty vastaamaan.⁸² Esimerkiksi Ulf Maunsbach katsoo, että internet on muuttanut markkinoita pysyvästi, eikä tavaramerkkien erottamiskykyä voida enää arvioida samojen maantieteelliseen sijaintiin ja relevanttiin kohderyhmään liittyvien kriteerien mukaan kuin ennen internetiä. Tekijänoikeuden piirissä puhutaan digitaalisten teosten *delokalisaatiosta*, jolla viitataan siihen, että internet on mahdollistanut teosten riippumattomuuden tekijänoikeuden haltijan tai tarkastelijan maantieteellisestä sijainnista.⁸³ Saman ajatuksen mukaisesti Maunsbachin internet luo yhden yhteisen markkinan, jolla päällekkäisten tavaramerkkien haltijat kokoontuvat

⁷⁸ Jo Pariisin yleissopimus tunnusti 6bis artiklassaan yleisesti tunnetun tavaramerkin erityisaseman. Tällöin jäsenvaltioille jätettiin kuitenkin valta säätää kansallisella lainsäädännöllä erikseen siitä, onko suojaa myönnettävä myös sellaisille merkeille, jotka ovat valtiossa tunnettuja, vaikka niitä ei ole käytetty elinkeinotoiminnassa. Jokitaipale 2000, s. 88.

⁷⁹ Salmi ym. 2008, s. 112.

⁸⁰ Pihlajarinne 2009, s. 105, Tritton 2008, s. 239.

⁸¹ Cowan 2010, s. 538.

⁸² Dinwoodie 2007, s. 71–72.

⁸³ Dinwoodie 2009, s. 1212.

riippumatta heidän kansallisuuksistaan tai heidän markkinoimiensa tavaroiden ja palveluiden laadusta.⁸⁴

Internetaikana on selvää, että tavaramerkit ovat niiden alkuperämaasta sekä niillä merkittyjen tavaroiden ja palveluiden laadusta ja lajista riippumatta esillä samoissa paikoissa. Maunsbachin näkemys siitä, että yhä harvempi markkina on täysin paikallinen tai kansallinen, on perusteltu. Faktisesti useimmat tavarat ja palvelut ovat yhä saatavilla ainoastaan tietyssä paikassa, mikä sinänsä jo yksilöi tietyllä merkillä markkinoidut tavarat tiettyyn maantieteelliseen sijaintiin. Internet luo kuluttajille mahdollisuuden saada tietoa keskenään rinnakkaisista tavaramerkeistä. Vaikka heillä ei olisikaan asuinpaikassaan pääsyä näillä merkeillä markkinoituihin tavaroihin tai palveluihin maantieteellisten rajoitusten vuoksi, on mahdollista argumentoida, että pelkkä tiedonsaannin mahdollisuus on kaupalliselta vaikutukseltaan niin merkittävä, ettei sitä voida jättää huomiotta.⁸⁵

Maunsbach katsoo lisäksi, että internet vahvistaa eri tavaraluokkiin rekisteröityjen identtisten merkkien välistä sekaannuksen vaaraa. Tavaramerkkiluokituksen taustalla on pyrkimys lisätä elinkeinonharjoittajien vapautta valita haluamansa tunnus tavaroilleen ja palveluilleen silloinkin, kun kyseinen tunnus on jo toisen tahon hallussa, mikäli vartenotettavaa sekaannuksen vaaraa ei identtisen tunnuksen rekisteröinnistä huolimatta syntyisi. Internet lisää Maunsbachin näkemyksen mukaan sekaannuksen vaaraa ja vie siten pohjan tavaraluokituksen alkuperäiseltä tarkoitukselta.

Tiettyjen palveluiden ja tuotteiden alalla elinkeinonharjoittajat toiminevat jo nyt pääosin globaalisti, ja esimerkiksi teknologian alan kasvuyritysten piirissä tyypillinen ”*born global*” -toimintamalli, jossa yritys suuntaa liiketoimintansa perustamisestaan saakka kansainvälisille markkinoille, tulee mitä todennäköisimmin tietyillä toimialoilla olemaan jatkossa pääsääntö. Tämän tyyppisellä markkinalla voitaisiin pitää tarkoituksenmukaisena

⁸⁴ Maunsbach 2005, s. 29.

⁸⁵ EUIPO on kuitenkin käytännössään todennut, että se seikka, että tavaroita markkinoidaan samoissa paikoissa, ei ole ratkaisevaa tavaramerkkien samankaltaisuusarvioinnin kannalta. Esimerkiksi päätöksessään R 18/2001-3 EUIPO:n (tuolloin OHIM) valituslautakunta totesi, että se seikka, että tavaroita markkinoidaan samoissa paikoissa, kuten tavarataloissa ja supermarketissa, ei ole ratkaisevaa samankaltaisuusarvioinnin kannalta, koska kuluttajat ovat tietoisia siitä, että näissä paikoissa myydään hyvin erityyppisiä tavaroita eivätkä he siten ole alttiita sekoittamaan merkkejä toisiinsa. Tätä ajatusta voidaan soveltaa myös internetiin.

universaalin oikeuden luovaa rekisteröintiä, joka estäisi kilpailevia toimijoita kaappaamasta iskevää tavaramerkkiä oman globaaliksi tarkoitetun tuotteensa tunnuksiksi.

Tavaramerkin keskeisimpiin tehtäviin kuuluu kuitenkin edistää ja suojella kilpailua. Se seikka, että tavaramerkin suoja-ala on ainoastaan niin laaja kuin sen nauttima goodwill, on edellytys sille, että markkinat, joilla kyseisellä tavaramerkillä ei ole kaupallista vaikutusta, pystyvät toimimaan jouhevasti ilman tarpeettomia rajoitteita, joita universaali tavaramerkkijärjestelmä väistämättä aiheuttaisi.⁸⁶ Tätä seikkaa on pidettävä tavaramerkin funktioiden näkökulmasta merkittävämpänä kuin hyötyä, joka saataisiin siitä, että tavaramerkinhaltijat voisivat hyödyntää yksinoikeuttaan globaalisti. Globaaleille markkinoille pyrkivien yritysten tukena on nykyisessäkin järjestelmässä Pariisin konvention sisältämät etusijaperiaatteet, TLT-sopimus ja kansainväliset rekisteröintijärjestelmät, joiden kautta immateriaalioikeudet on mahdollista suojata kustannusten ja ajankäytön kannalta tehokkaasti useissa maissa.

3.3 Territoriaalisuus tavaramerkkioikeudenkäynnissä

Käsiteltäessä tavaramerkkioikeudellisia riitaisuuksia tuomioistuimessa oikeuden territoriaalisuus tulee pohdittavaksi kahdesta näkökulmasta jo ennen prosessin alkamista.⁸⁷ Kun rajat ylittävää tavaramerkkiloukkausta koskeva haastehakemus saapuu suomalaiseen tuomioistuimeen, ensin on tutkittava, onko sillä *kansainvälinen toimivalta* tutkia tavaramerkkiloukkausta koskeva väite. Toimivalta määräytyy kansallisen prosessilainsäädännön, EU-säädösten ja kansainvälisten sopimusten perusteella. Kansainvälisen toimivallan määräytymistä käsitellään yksityiskohtaisemmin alla jaksossa 3.3.1. Toinen kysymys koskee *sovellettavan lain valintaa*, ja siihen vastataan niin ikään kansallisen kansainvälistä yksityisoikeutta koskevan lain sekä EU:n säännösten perusteella; tähän perehdytään tarkemmin jaksossa 3.3.2. Immateriaalioikeuden tutkimuksessa on käyty keskustelua siitä, tarvitsisivatko tavaramerkkiloukkausta internetissä koskevat riitaisuudet kokonaan omat kansainväliset toimivalta- ja

⁸⁶ Cowan 2010, s. 539.

⁸⁷ Norrgård 2005, s. 578.

lainvalintasäädöksensä.⁸⁸ Tällaista säätelyä ei kuitenkaan toistaiseksi ole suunnitteilla, ja esimerkiksi WIPO on jättänyt tarkoituksella lainvalintaa koskevat seikat kokonaan tavaramerkin internetkäytön arviointia koskevan suosituksensa ulkopuolelle ja todennut, että viranomaisten toimivalta suosituksen soveltumisalaan kuuluvissa asioissa määräytyy kansallisen lain perusteella.⁸⁹ Suositusta tarkastellaan lähemmin jaksossa 5.

Toimivaltaa ja sovellettavaa lakia (*lex causae*) koskevat ongelmat ratkaistaan tavaramerkkiloukkausta koskevan kanteen yhteydessä samojen perusteiden nojalla kuin muissakin kansainvälisliitännäisissä yksityisoikeudellisissa riidoissa. Käsittelen tuomioistuimen toimivaltaa ja lainvalintaa koskevia kysymyksiä tässä tutkielmassa lyhyesti territoriaalisuuden konstruktion selventämiseksi, mutta niiden sijaan tutkimukseni keskiössä on *kansallisen tavaramerkkilain alueellinen ulottuvuus* eli kysymys siitä, millä edellytyksillä Suomen lain mukaan suojattua tavaramerkkiä voidaan katsoa loukatun Suomessa. Tämä kysymys on aineellisoikeudellinen, ja se ratkaistaan tavaramerkkilainsäädännön perusteella.

3.3.1 Tuomioistuimen toimivalta

Tuomioistuimen kansainvälistä toimivaltaa riita-asioissa koskevien säännösten tarkoituksena on toisaalta taata siviiliprosessin tarkoituksenmukaisuus ja toisaalta suojata vastaajaa niiltä kustannuksilta, vaikeuksilta ja mahdollisilta oikeudenmenetyksiltä, jotka seuraisivat siitä, että kantaja nostaa kanteen tämän kannalta epäedullisessa tuomioistuimessa. Eurooppalaisten yleissopimusten ja myöhemmin EU-säätelyn tavoitteena on ollut luoda yhtenäinen toimivaltaperusteiden järjestelmä.⁹⁰

Tuomioistuimen kansainvälinen toimivalta immateriaalioikeuksien loukkauksia koskevissa asioissa tulee erottaa valtionsisäisestä asiallisesta ja alueellisesta toimivallasta, vaikka Suomessa kansalliset säännökset koskien tuomioistuimen toimivaltaa sisältyvätkin pääasiassa samaan lakiin, oikeudenkäymiskaareen. Suomalaisen tuomioistuimen

⁸⁸ Bettinger – Thum 2000, alaviite 5.

⁸⁹ Slováková 2006, s. 78–79. WIPO 2001, selitysosana kohta 0.04 koskien lainvalintasäännöksiä ja kohta 1.04 koskien toimivaltaista viranomaista.

⁹⁰ Koulou 2003, s. 70.

kansainvälinen toimivalta siviiliasioissa määrittyy oikeudenkäymiskaaren 10 luvun toimivaltasäännösten perusteella tapauksissa, joissa vastaajan koti- tai sijoittautumispaikka sijaitsee EU- ja EFTA-valtioiden ulkopuolella. Milloin taas vastaajan kotipaikka sijaitsee EU-valtiossa, sovelletaan uudelleenlaadittua Bryssel I -asetusta tai Brysselin yleissopimusta.⁹¹ Tapauksissa, joissa vastaajan kotipaikka sijaitsee EFTA-valtiossa eli Norjassa, Sveitsissä, Islannissa tai Liechtensteinissa, toimivallan määrittämiseen sovelletaan Luganon sopimusta. Määrittäessään asianosaisen kotipaikkaa tuomioistuimen on Bryssel I -asetuksen 62 artiklan ja Luganon sopimuksen 59 artiklan mukaan sovellettava sen valtion lakia, jossa sijaitsevaa kotipaikkaa kysymys koskee. Bryssel I -asetuksen 63 artiklan ja Luganon sopimuksen 60 artiklan mukaan yhtiön tai muun oikeushenkilön kotipaikka on siinä valtiossa, jossa sen sääntömääräinen kotipaikka tai pääasiallinen toimipaikka sijaitsee tai jossa sen keskushallinto tosiasiallisesti hoidetaan. Oikeudenkäymiskaaressa oikeushenkilön kotipaikkaa ei ole nimenomaisesti määritelty, mutta myös OK 10 luvun 2 §:n mukaan kanne oikeushenkilöä vastaan voidaan nostaa joko sen kotipaikassa tai siinä paikassa, jossa sen hallinto pääasiallisesti hoidetaan.

Euroopan unioni on Luganon sopimuksen jäsen, eli Luganon sopimus voidaan laajasti ajateltuna ymmärtää osaksi EU-oikeutta, vaikka sitä ei unionin jäsenvaltioiden välisiin suhteisiin sovelletakaan.⁹² Luganon sopimus ja Bryssel I -asetus ovat sisällöllisesti yhtenäisiä, ja käytännössä niitä on myös tulkittu toisiaan vastaavasti.⁹³

Kansainvälisen toimivallan pääsäännön mukaan kanne sitä vastaan, jolla on koti- tai sijoittautumispaikka tietyssä valtiossa, nostetaan kyseisen valtion kansallisen lainsäädännön mukaisessa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.⁹⁴ Pääsääntö ja sen asema on

⁹¹ Ensimmäinen Bryssel I -asetus (44/2001) korvasi Brysselin yleissopimuksen. Brysselin yleissopimusta sovelletaan edelleen suhteessa eräisiin EU-jäsenvaltioiden alueisiin, jotka eivät kuulu Bryssel I -asetuksen soveltamisalaan. Uudelleenlaaditun Bryssel I -asetuksen johdantokappaleen kohta 9. HE 70/2008, s. 9. Tanska, joka tekemänsä varauksen vuoksi ei sovelle suoraan EU:n kansainvälisprosessioikeudellisia säännöksiä, soveltaa uudelleenlaadittua Bryssel I -asetusta EY:n ja Tanskan kuningaskunnan välisen tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla tehdyn sopimuksen nojalla. Sopimus on saatettu osaksi voimassaolevaa oikeutta EY:n asetuksella 2005/790/EY.

⁹² Lundstedt 2016, s. 127, alaviite 608.

⁹³ Lundstedt 2016, s. 131. On huomioitava, että Luganon sopimusta koskevat seikat kuuluvat EUT:n tuomiovaltaan, mikä estää sen EU-oikeuden vastaisen tulkinnan.

⁹⁴ Koulu 2003, s. 95.

ilmaistu Bryssel I -asetuksen 4 artiklassa, Luganon sopimuksen 2 artiklassa sekä oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 1 §:ssä. EUT on vahvistanut ennakkoratkaisullaan asiassa C-292/2010 Visser, että kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on aktiivisesti selvittää, missä vastaajan kotipaikka on, jotta se voi tulkita, sovelletaanko Bryssel I -asetusta. Milloin tavaramerkkioikeuden pätevyys on riitautettu joko kanteella tai oikeudenkäyntiväitteellä, yksinomainen toimivalta on kyseisen oikeuden pätevyyden osalta Bryssel I -asetuksen 24(4) artiklan mukaan sen valtion tuomioistuimella, jossa kyseinen oikeus on suojattu. Sama sääntö sisältyy Luganon sopimuksen 22(4) artiklaan. Kuten seuraavasta havaitaan, toimivaltaisia tuomioistuinta on rajat ylittävissä riitaisuuksissa kuitenkin tavallisesti useita. Tämän vuoksi sekä Bryssel I -asetukseen että Luganon sopimukseen on sisällytetty erilliset *lis pendens*- eli vireilläolovaikutussäännökset, jotka estävät uuden kanteen nostamisen toisessa jäsenvaltiossa rinnakkaisen toimivallan perusteella asian ollessa tutkittavana yhden jäsenvaltion toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Suomalaisen tuomioistuimen kansainvälisen toimivallan tavaramerkin loukkausta koskevan yksityisten välisen asian käsittelemiseen perustaa oikeudenkäymiskaaren 10 luvun mukaan myös vastaajan sivuliike tai muu toimipaikka (OK 10:3). Bryssel I -asetuksen 7(5) artiklan mukaan toimivalta sivuliikkeen tai muun vastaavan toimipaikan perusteella syntyy ainoastaan silloin, kun asia koskee kyseisen sivuliikkeen tai muun toimipaikan toimintaa.

Merkittävä toimivaltaperuste rajat ylittävissä tavaramerkin loukkausasioissa on vahingon tapahtumis- tai ilmenemisaika eli loukkauksen tapahtumapaikka (*forum delicti*). Oikeudenkäymiskaaren mukaan toimivallan perustaa sopimuksenulkoisen vahingon aiheuttaneen toimen suorittamisaika, se paikka, missä toimi olisi tullut suorittaa tai vahingon ilmenemisaika (OK 10:7). Bryssel I -asetuksen 7(2) artiklan ja Luganon sopimuksen 5(3) artiklan mukaan toimivaltainen tuomioistuin on sen paikan tuomioistuin, jossa sopimuksenulkoisen vahinko sattui tai saattaa sattua.

EUT on tuomiollaan asiassa C-523/10 *Wintersteiger* vahvistanut, että Bryssel I -asetuksen 5(3) (nykyinen 7(2)) artiklan sanamuotoa on tulkittava siten, että internetissä tapahtunutta tavaramerkin loukkausta koskeva kanne voidaan tutkia sen valtion tuomioistuimessa, jossa kanteen nostaneella on suojattu oikeus, sekä tavaramerkkiä käyttäneen koti- tai

sijoittautumisvaltion tuomioistuimessa.⁹⁵ Olennaisena ensimmäisen toimivaltaperusteen kannalta EUT piti sitä seikkaa, että tavaramerkin rekisteröintivaltioilla on tavallisesti parhaat edellytykset tutkia loukkausta koskeva kanne.⁹⁶ Ratkaisulla muutettiin aikaisemmin voimassa ollutta tulkintaa, joka perustui yhdistetyissä asioissa C-509/09 ja C-161/10 *eDate Advertising ym.* annettuun ratkaisuun koskien henkilöllisten oikeushyvien suojaa internetissä. Tuolloin EUT totesi, että kaikissa jäsenvaltioissa suojattujen henkilöllisten oikeushyvien loukkausta koskeva kanne saadaan nostaa missä tahansa jäsenvaltiossa, mistä käsin verkkosivuja voidaan tarkastella.⁹⁷ Uuden oikeusohjeen myötä toimivaltaisten tuomioistuinten piiri käsittelemään internetissä tapahtuneita immateriaalioikeuksien loukkauksia on kaventunut.⁹⁸ EUT on edelleen täsmentänyt Bryssel I -asetuksen 5(3) (nykyinen 7(2)) artiklan soveltamista immateriaalioikeuksien loukkauksiin koskevaa oikeusohjettaan tekijänoikeutta ja sen lähioikeuksia koskevassa ratkaisussaan asiassa C-170/12 *Pinckney*, jossa se totesi, että jäsenvaltion tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan asian vain niiden vahinkojen osalta, jotka ovat aiheutuneet kyseisen valtion alueella.⁹⁹ Samaa oikeusohjetta voidaan soveltaa analogisesti myös tavaramerkin loukkausta koskevassa asiassa. Samoin kuin tekijänoikeudenkin, myös kansallisen tavaramerkin suoja-ala kattaa vain sen valtion alueen, jossa merkki on suojattu. Näin ollen tuossa valtiossa sijaitseva tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan vain sijaintivaltionsa alueella aiheutunutta vahinkoa koskevat asiat.

Kuten edellä olevasta ilmenee, toimivaltakysymyksen ratkaiseminen edellyttää suomalaiselta tuomioistuimelta jo ennen pääasiakysymykseen paneutumista kannanottoa siitä, onko vastaajan menettely saattanut merkitä käyttöä Suomessa. Ratkaisussa asiassa C-523/10 *Wintersteiger* EUT vahvisti kuitenkin sen kannan, että tutkiessaan tuomioistuimen toimivaltaa internetliitännäisessä tavaramerkin loukkausasiassa tuomioistuimen ei tule

⁹⁵ Ratkaisu asiassa C-523/10 *Wintersteiger*, perustelujen kohta 29.

⁹⁶ Ratkaisu asiassa C-523/10 *Wintersteiger*, kohta 28. Oikeuskirjallisuudessa on argumentoitu, että rekisteröintivaltion toimivaltaa tulisi puoltaa, koska se on kykenevin arvioimaan paikallisten tosiseikkojen vaikutuksia asiaan sekä näyttöä, joka koostuu useimmiten kotimaisesta aineistosta. Oesch – Pihlajamaa – Sunila s. 254.

⁹⁷ Ratkaisu asioissa C-509/09 ja C-161/10 *eDate Advertising ym.*, perustelujen kohta 52.

⁹⁸ Maunsbach esitti ennen *Wintersteiger*-ratkaisua toimivaltaisten tuomioistuinten laajan piirin ongelmaan ratkaisuksi WIPO 2001 –suosituksen mukaista kaupallista vaikutusta. Maunsbach 2005, s. 149.

⁹⁹ Ratkaisu asiassa C-170/12 *Pinckney*, kohdat 45–47.

ottaa kantaa siihen, onko tavaramerkkiä loukattu.¹⁰⁰ Edelleen ratkaisullaan asiassa C-170/12 *Pinckney* EUT selvensi eroa aineellisen lain alueellisen soveltumisalan ja tuomioistuimen toimivallan välillä toteamalla, että Bryssel I -asetuksen 5(3) (nykyinen 7(2)) artiklan ulkopuolisille aineellisille seikoille ei ole annettava sijaa arvioitaessa tuomioistuimen toimivaltaa. Toimivallan tutkimisvaiheessa ei näin ollen tule tarkastella sitä, onko toimintaa erityisesti suunnattu tuomioistuinvaltioon.¹⁰¹ Riittävän liittymän muodostaa se olosuhde, että tuomioistuinvaltiossa suojattua tavaramerkkiä on käytetty internetsivulla, johon tuomioistuinvaltiosta on pääsy. Mosaiikkivaikutuksen realisoituminen on kuitenkin mahdollista niissä tilanteissa, joissa tuomioistuimen toimivalta on määrittynyt vastaajan kotipaikan perusteella. Tällöin kansallisen tuomioistuimen tulee soveltaa kyseistä lakia lojaalisti eli samoin kuin lakia sovellettaisiin sen säätäneessä valtiossa.¹⁰² Suomessa tuomioistuimen vastuuta oikeellisesta vieraan valtion lain sisällön selvittämisestä on kevennetty oikeudenkäymiskaaressa sisällyttämällä se pääsääntöisesti asianosaisen näyttövelvollisuuteen. (OK 17:4.2–3)¹⁰³

3.3.2 Sovellettavan lain valinta

Lainvalintasäännöt eli liittymäsäännöt määrittävät sovellettavan lain eli *lex causaen*. Jo nimitys ”liittymäsääntö” osoittaa, mihin lainvalinnan kuuluisi perustua. Kansainvälisen yksityisoikeuden yleisenä lähtökohtana on, että asia on ratkaistava sen valtion lain mukaan, johon tapaus läheisimmin liittyy.¹⁰⁴ Tavaramerkkioikeudellisiin riitaisuuksiin sovellettavan lain valinta tapahtuu Suomessa Rooma II -asetuksen lainvalintasäännösten nojalla.

Rooma II -asetuksen 8(1) artikla määrittää sopimukseen perustumatonta velvoitetta, joka johtuu teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaamisesta, koskevaksi *lex causaeksi* sen maan lain, jonka osalta suojaa vaaditaan (*lex loci protectionis*). Artiklan 3 kohdan mukaan artiklan nojalla sovellettavasta laista ei voida poiketa osapuolten välisellä sopimuksella. Siten Rooma II -asetuksen 8 artikla muodostaa poikkeuksen sopimuksenulkoisia vahinkoja

¹⁰⁰ Ratkaisu asiassa C-523 *Wintersteiger*, kohta 26.

¹⁰¹ Ratkaisu asiassa C-170/12 *Pinckney*, kohdat 41–42.

¹⁰² Liukkunen 2012, s. 10.

¹⁰³ Koulu 2002b, s. 375

¹⁰⁴ Koulu 2002, s. 211 ja Liukkunen 2012, s. 7.

yleisesti koskevista lainvalintasäännöksistä (*lex loci delicti*).¹⁰⁵ Rooma II -asetuksen nojalla sovellettavaa lakia sovelletaan asetuksen 15 artiklan nojalla esimerkiksi vastuun perusteeseen ja laajuuteen sekä vastuusta vapautumisen perusteisiin, vastuun rajoittamiseen ja jakautumiseen, vahingon tai vaaditun hyvityksen olemassaolon, luonteen ja muiden seikkojen arviointiin, tuomioistuimen toimivaltaan kuuluviin toimenpiteisiin. Prosessuaalisiin kysymyksiin sovelletaan tuomioistuimen lakia (*lex fori*).

Lex loci protectionis –sääntö merkitsee sitä, että immateriaalioikeuden loukkauksesta kussakin valtiossa aiheutuneisiin vahinkoihin tulee soveltaa kyseisen valtion lakia. Siten, milloin tavaramerkinhaltija on nostanut tietyn valtion tuomioistuimessa kanteen koskien useiden valtioiden alueella tapahtunutta tavaramerkin loukkaavaa käyttöä, tuomioistuimen tulee soveltaa kussakin valtiossa tapahtuneen väitetyn loukkauksen arviointiin kyseisen valtion lakia.¹⁰⁶ Tällaisessa tilanteessa, jossa asiaan soveltuu eri valtioiden lakien fragmentoitunut joukko, puhutaan lakien mosaiikkivaikutuksesta (*Mosaikbetrachtung*). Milloin asiaa käsittelevän tuomioistuimen toimivalta on määrittynyt vahingon aiheutumispaikan mukaan, toimivaltaa koskevat säännöt torjuvat mosaiikkivaikutuksen toteutumista. Kansallinen tuomioistuin ei ole kansallisten tai EU-tasoisten toimivaltasäännösten mukaan toimivaltainen käsittelemään toisessa valtiossa tapahtunutta vahinkoa.

3.4 Kansallisen lain alueelliset ulottuvuudet

Yksinoikeus tavaramerkkiin on alueellisesti eli territoriaalisesti rajattu oikeus. Territoriaalisuudella on kaksi puolta: ensinnäkin sen maan, jossa merkki on vakiinnutettu tai rekisteröity, tavaramerkkijärjestelmän myöntämä suoja päättyy valtion rajalle, ja toiseksi rajan eli puolilla voimassa olevat oikeudet ovat toisistaan riippumattomia. Periaatetta voidaankin nimittää vaihtoehtoisesti myös itsenäisyysperiaatteeksi, mikäli halutaan korostaa tätä riippumattomuussuhdetta.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Treppoz 2014, s. 561.

¹⁰⁶ Treppoz 2014, s. 561.

¹⁰⁷ Norrgård 2009, s. 48.

Territoriaaliperiaatteen estämättä tavaramerkinhaltijalla on oikeus kieltää merkkiään loukkaavien tavaroiden maahantuonti ja maastavienti. Maahantuontiin kohdistuva kielto-oikeus sammuu, kun merkinhaltija on itse laskenut tavarat markkinoille ETA-alueella. Näin ollen niin sanottu rinnakkaistuonti ETA-alueen sisällä on sallittua.¹⁰⁸ EU:n tavaramerkkioikeudessa noudatetaan alueellisen sammumisen periaatetta, jonka EUT on vahvistanut ratkaisullaan asiassa C-355/96 *Silhouette International*. Alueellisen sammumisen periaatteella tarkoitetaan sitä, että tavaramerkkiin kuuluva yksinoikeus sammuu ainoastaan silloin, kun tavaramerkin haltija tai joku muu tämän suostumuksella saattaa tuotteet markkinoille ETA-alueella.¹⁰⁹ Globaali sammuminen puolestaan merkitsisi sitä, että tavaroiden lasku markkinoille missä tahansa maailmassa johtaisi tavaramerkkioikeuden sammumiseen globaalisti.¹¹⁰ Kun tavaramerkkiä käytetään internetmainonnassa sen sijaan, että se olisi kiinnitettynä vaihdantaan saatettuun tavaraan, ei vastaavaa sammumista eli konsumoitumista siten tapahdu; tavaramerkin käyttö internetissä, vaikkakin sillä saattaa olla vaikutuksia myös toisessa valtiossa, ei tarkoita maastavientiä siinä merkityksessä, että se aiheuttaisi tavaramerkkioikeuden sammumisen.

Tässä tutkielmassa pyrin selvittämään, miten tavaramerkin käyttöä internetissä toisesta valtiosta käsin on arvioitava Suomen lain tavaramerkin loukkausta koskevien säännösten valossa. Suomen tavaramerkkilakia sovelletaan territoriaaliperiaatteen mukaisesti ainoastaan Suomen rajojen sisäpuolella tapahtuneisiin tavaramerkkiloukkauksiin. Mikäli tuomioistuin toteaa, että tavaramerkin sinänsä todistettavasti tapahtunut käyttö on tapahtunut muualla kuin Suomessa, kanne tulee hylätä; Suomen lain mukaista tavaramerkinhaltijan yksinoikeuden loukkausta ei tällöin ole tapahtunut.¹¹¹ Määritettäessä kansallisen lain alueellista ulottuvuutta kyse on siis asiakysymyksestä erotuksena lainvalintakysymykseen, joka koskee sovellettavaa lakia ja on siten prosessuaalinen kysymys. Nämä ratkaisut ovat toisistaan erillisiä.¹¹²

¹⁰⁸ Salmi ym. 2008, s. 529.

¹⁰⁹ Ratkaisu asiassa C-355/96 *Silhouette International*, perustelujen kohta 18.

¹¹⁰ Haarmann 2014, s. 25. Aikaisemmin tavaramerkkioikeudessa noudatettiin globaalin sammumisen periaatetta.

¹¹¹ Norrgård 2005, s. 581.

¹¹² Koulu 2002, s. 212. Ks. myös ”hyppy pimeään”, Jänträ-Jareborg 1997, s. 38.

Tämän tutkielman kohde asettuu siihen loukkauskanteen arvioinnin vaiheeseen, missä suomalainen tuomioistuin on katsonut itsensä toimivaltaiseksi ja päättänyt soveltaa asiaan Suomen lakia riippumatta siitä, että vastaajan sijoittautumispaikka ja toimipaikka sijaitsevat Suomen ulkopuolella.

4 Tavaramerkin käyttö internetissä

Tässä osiossa käsittelen lyhyesti eri tapoja käyttää tavaramerkkiä internetissä havainnollistaakseni internetissä tapahtuvan, tavaramerkkioikeudellisesti relevantin toiminnan laajuutta ja merkityksellisyyttä koko järjestelmän kannalta. Internetin globaaliudesta huolimatta yksin se seikka, että väitetty loukkaus on tapahtunut käyttämällä tavaramerkkiä verkossa, ei tee kysymyksestä kansainvälistä.¹¹³ Rajat ylittävän riitaisuuden problematiikka aktualisoituu vasta, kun riitaisuudella on tosiasiallinen liittymä useampaan kuin yhteen valtioon.¹¹⁴ Tässä jaksossa esitetyt tavaramerkin käyttötavat ovat ainoastaan erityisen alttiita rajat ylittävälle konfliktille, koska ne eivät ole suoraan riippuvaisia sen tahon maantieteellisestä sijainnista, jonka lukuun käyttö tapahtuu.

Kuten Maunsbach on todennut, internet ja immateriaalioikeudet nauttivat ylitsepääsemättömän hankalan yhdistelmän mainetta osin turhaan.¹¹⁵ Tyypitapaus tavaramerkin käytöstä internetissä on merkin pitäminen myynninedistämistarkoituksessa näkyvillä elinkeinonharjoittajan verkkosivuilla tai elinkeinonharjoittajan lukuun muilla sivuilla. Tällöin käytön oikeusvaikutukset ovat samat kuin niissä tapauksissa, joissa elinkeinonharjoittaja on painanut merkin sanomalehti-ilmoitukseen, mainoslehtiseen tai muuhun liikeasiakirjaan. On tosin huomattava, että internetmarkkinointi on useimmiten verkon käyttäjää kohtaan välittömämpää kuin perinteisissä medioissa tapahtuva mainostaminen. Useiden verkkosivujen ylläpitäjät tarjoavat internetmarkkinoinnin yhteydessä mahdollisuutta sitoutua sopimukseen välittömästi ostamalla tuote verkkokaupasta tai esittämällä elinkeinonharjoittajalle tarjouspyyntö suoraan mainoksen

¹¹³ Maunsbach 2005, s. 71.

¹¹⁴ Liittymä syntyy tavaramerkin loukkausoikeudenkäynnissä useimmiten tavaramerkinhaltijan ja väitetyn oikeudenloukkaajan asuin- tai sijoittautumispaikkojen sijaitessa eri valtioissa. Muita mahdollisia liittymiä ovat esimerkiksi keskinäisessä kollisiossa olevat oikeudet, jotka ovat voimassa eri valtioissa.

¹¹⁵ Maunsbach 2005, s. 7.

yhteydessä olevalla lomakkeella.¹¹⁶ Näin ollen sillä, että internetmarkkinointi saavuttaa kuluttajan, on tietyissä tilanteissa suurempi taloudellinen merkitys kuin esimerkiksi sanomalehtimarkkinoinnin kohdalla.

Myös verkkokaupassa myytäväksi tarjottaviin tavaroihin tai niihin liittyviin, postitse tai muulla tavalla tilaajille toimitettaviin materiaaleihin kiinnitetyn merkin käyttöä arvioidaan samoin kuin merkin käyttöä kivijalkaliikkeessä myytäväksi tarjottavissa tavaroissa. Selvyyden vuoksi todettakoon, että tavaramerkin käyttö verkkokaupassa on tämän tutkielman keskiössä olevaa internetkäyttöä ainoastaan siltä osin, kuin verkonkäyttäjillä on merkkiin pääsy verkon välityksellä. Tällä tarkoitetaan käytännössä verkkokaupan sivuilla esiintyvää mainontaa ja sähköistä suoramarkkinointia verkkokaupan asiakkaille.

Tavaramerkinhaltijoiden käytettävissä olevat reagointikeinot ja loukkauksen toteamisen edellytykset eroavat toisistaan riippuen siitä, missä muodossa käyttö tapahtuu. Etenkin avainsanamarkkinointia ja verkkotunnuksia koskeissa tavaramerkkioikeudellisissa riitaisuuksissa tavaramerkinhaltijan yksinoikeuden käyttämiselle on asetettu tavallisesta poikkeavia edellytyksiä. Tästä huolimatta kaikki tässä esitetyt käyttötavat kuuluvat sekä EUT:n tavaramerkin käytön suuntaamisen että WIPO:n kaupallisen vaikutuksen doktriinin piiriin siltä osin, kuin on kyse kansallisen tavaramerkkilain alueellisesta soveltumisesta.

4.1 Tavaramerkki verkkotunnuksen osana

Vuosituhanne vaihteessa, kun tietoisuus internetin mukanaan tuomista mahdollisuuksista ja riskeistä elinkeinotoiminnalle alkoi levitä, tavaramerkin rekisteröimistä verkkotunnuksena suositeltiin tehokkaimpana tapana suojata tavaramerkkiä verkossa.¹¹⁷ Verkkotunnukset ovat universaaleja, ja yksi verkkotunnus voi olla kerrallaan vain yhden haltijan käytössä.¹¹⁸ Jo internetin alkutaipaleella esiin oli tullut useita tapauksia, joissa vilpillisessä mielessä toimineet tahot olivat rekisteröineet nimiinsä verkkotunnuksia, joiden erottamiskykyisenä osana toimi toisen tahon rekisteröity tavaramerkki. Ilmiö sai Yhdysvalloissa lempinimen ”*domain grabbing*” sen jälkeen, kun huumorintajuinen

¹¹⁶ Heveus 1997, s. 14.

¹¹⁷ Acree 2000, s. 21.

¹¹⁸ Pihlajarinne 2009, s. 105.

yksityishenkilö onnistui rekisteröimään itselleen verkkotunnuksen mcdonalds.com.¹¹⁹ Euroopassa sama ilmiö tunnetaan esimerkiksi nimellä ”*cyber squatting*”, joka terminä viittaa leikkisästi talonvaltaukseseen.¹²⁰

Verkkotunnuksen rekisteröiminen tapahtuu ilman ennakkovalvontaa. Rekisteröintihakemuksen hyväksyntään ei vaadita selvitystä siitä, että verkkotunnus ei loukkaa muun tahon oikeutta. Toisen tavaramerkin käyttäminen verkkotunnuksen osana merkitsee kuitenkin tietyissä tapauksissa tavaramerkkioikeuden loukkausta. Tällaisia tilanteita varten tavaramerkinhaltijoiden käytettävissä on jälkikäteinä suojakeinoina erilaisia verkkotunnuksen siirto- ja poistomenettelyitä, joiden kautta tavaramerkinhaltijat voivat saada haltuunsa suojattua tavaramerkkiään loukkaavan verkkotunnuksen tai estää toista jatkamasta sen oikeudetonta käyttöä.

Verkkotunnus ei luo käyttäjälleen yksinoikeutta verkkotunnukseen tunnusmerkkinä, minkä vuoksi verkkotunnuksen siirtäminen ja verkkotunnusmerkinnän poistaminen on tietysin edellytyksin mahdollista myös silloin, kun se on rekisteröity jo ennen tavaramerkin suoja-ajan alkamista.¹²¹ Oikeus verkkotunnukseen on sen haltijan ja verkkotunnusrekisterin ylläpitäjän väliseen sopimukseen perustuva käyttöoikeus, joka jatkuu, kunnes verkkotunnus peruutetaan tai luovutetaan eteenpäin. Tästä huolimatta verkkotunnus on yksittäisissä tutkimuksissa luettu jopa immateriaalioikeuksien joukkoon, mikä tekee siitä tavaramerkin käyttämisen foorumina kiinnostavan.¹²²

Verkkotunnuksen loukkaavuudelta ei edellytetä tunnuksen käyttämistä elinkeinotoiminnassa tai edes tavaramerkinomaisessa käytössä. Sen sijaan verkkotunnuksen siirtämis- ja verkkotunnusmerkinnän poistamismenettelyssä kiinnitetään

¹¹⁹ Brunel 1996, s. 174.

¹²⁰ Slováková 2006, s. 76.

¹²¹ Pihlajarinne 2009, s. 39.

¹²² ks. esim. Tuominen 2001, s. 20–21 sekä OM 2007:20 s. 2, jossa verkkotunnusten on katsottu kuuluvan immateriaalioikeuksiin niiden laajassa merkityksessä. Maunsbach katsoo, että verkkotunnus on lähtökohtaisesti osoite, mutta sillä on tiettyjä tunnusmerkkioikeudellisia piirteitä. Lisäksi hän huomauttaa, että verkkotunnusta sen statuksesta tai luokittelusta riippumatta tosiasiaassa käytetään tunnusmerkinomaisesti. Maunsbach 2005, s. 60. On kuitenkin todettava, että se seikka, että verkkotunnukselta puuttuu yksinoikeusluonne, sulkee sen pois immateriaalioikeuksien perinteisestä viitekehyksestä. Verkkotunnukselta ei edellytetä myöskään erottamiskykyä tai uutuutta. Halutessaan verkkotunnuksen haltija voi rekisteröidä tunnuksensa myös tavaramerkkinä tai toiminimenä. Näin on toiminut esimerkiksi suomalainen kuluttajakaupan jätti Verkkokauppa.com.

huomiota sellaisiin seikkoihin kuin verkkotunnuksen rekisteröijän ilmeinen hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus ja hyväksyttävä peruste käyttää kyseistä verkkotunnusta. Nämä seikat viittaavat siihen, että verkkotunnuksiin liittyvät riidanratkaisumenettelyt ovat saaneet enemmän vaikutteita hyvää liiketapaa koskevista säädöksistä kuin tunnusmerkkioikeudesta, joka kiinnittää huomiota nimenomaan merkin käyttötapaan ja jossa vilpittömyyden mieltä ja oikeutettua perustetta koskevat kysymykset nousevat esiin vasta tarkasteltaessa menettelyn moitittavuutta. Myös sekaannusvaaraa, joka on tavaramerkkioikeuden ydinaluetta, arvioidaan verkkotunnusmenettelyissä tavaramerkkioikeudesta poikkeavasti. Pelkkä henkilön päätyminen väärän toimijan verkkosivuille riittää sekaannusvaaran syntymiseen verkkotunnussäännösten näkökulmasta, vaikka erehdys ei johtaisikaan sekaannukseen verkkosivujen kaupallisesta alkuperästä tai verkkotunnuksen ja loukatun tavaramerkin haltijan välisestä yhteydestä.¹²³

Erityisesti kansainvälisessä toimintaympäristössä ongelmana on usein se, että sekä verkkotunnuksen haltijalla että väitteen tekijällä on sinänsä pätevä joko rekisteröintiin tai käyttöön perustuva oikeus käyttää merkkiä elinkeinotoiminnassaan. Vastakkain saattavat olla kaksi kansallista tunnusmerkkiä, jotka on rekisteröity eri maissa tai toisaalta kansainväliseen rekisterijärjestelmään kuuluva ja kansallinen oikeus.¹²⁴ Tällaisten kollisiotilanteiden ratkaisemiseksi on kehitetty useita sekä kansallisia että kansainvälisiä konfliktinratkaisumenettelyjä riippuen siitä, missä järjestelmässä verkkotunnus on rekisteröity.

Verkkotunnusriitojen ratkaisumenettelyn yksityiskohtiin ei ole tarpeen tässä yhteydessä tarkemmin perehtyä. On lisäksi huomattava, että rinnakkaisten oikeuksien tapauksissa ei useinkaan tarvita varsinaista konfliktinratkaisua. Esimerkiksi verkkotunnus delta.com, joka on newyorkilaisen finanssialan toimijan käytössä, saattaisi kiinnostaa useita suuryrityksiä, kuten Delta Airlinesia ja Delta Faucetsia, heidän vapaasti rekisteröitävissään ovat kuitenkin olleet verkkotunnukset deltaairlines.com ja deltafaucet.com.¹²⁵ Kotimaassa esimerkiksi verkkotunnus oulu.fi on Oulun yliopiston käytössä, ja Oulun kaupunki – jolla

¹²³ Vastaavaa sekaannusvaaran syntymisen kynnystä on käytetty amerikkalaisessa doktriinissa koskien metatageja. Ibid. 127.

¹²⁴ Pihlajarinne 2009, s. 192–193.

¹²⁵ Tysver.

on sinänsä yhtä suuri oikeus käyttää verkkotunnusta kuin säätiön ylläpitämällä yliopistolla – on tyytynyt verkkotunnukseen ouka.fi, joka nykyisessä hakukoneohjautumisen dominoimassa verkkoympäristössä palvelee tehtäväänsä mainiosti.

4.2 Avainsana- ja metatagimarkkinointi

Avainsanamarkkinointi muodostaa nykyisin merkittävän osan verkkomainonnasta. Avainsanamarkkinoinnissa hakukonepalveluntarjoajat myyvät mainostajille avainsanoja, joita käyttäessään hakukoneen käyttäjät saavat tuloksiksi mainostajien verkkosivuille johtavia tuloksia. Näin mainostajien verkkosivut ohittavat hakutuloksissa hakukoneen algoritmin tuottamat relevanteimmat luonnolliset hakutulokset tai esiintyvät muutoin hakutulossivulla helposti havaittavassa kohdassa.¹²⁶ Tavanomainen ongelmatilanne tavaramerkinhaltijan kannalta syntyy, kun muu taho kuin tavaramerkinhaltija hyödyntää avainsanamarkkinoinnissa suojattua merkkiä ja saa näin oikeudetonta etua tavaramerkin tunnettuudesta.

Avainsanoissa ja metatageissa kiinnostavaa tavaramerkkioikeudellisesta näkökulmasta on se, että ne ovat verkonkäyttäjälle näkymättömiä. Näin ollen pelkkä tosiasiallinen toisen tavaramerkin käyttäminen avainsanamarkkinoinnissa ei lähtökohtaisesti merkitse tavaramerkin loukkausta. EUT on yhdistetyissä asioissa C-236/08, C-237/08 ja C-238/08 *Google France ja Google* todennut, että tavaramerkinhaltijalla on oikeus kieltää tavaramerkkinsä käyttö avainsanamarkkinoinnissa, mikäli tuo käyttö saattaa johtaa internetin keskivertokäyttäjää harhaan markkinoitujen tavaroiden tai palveluiden alkuperästä tai tavaramerkinhaltijan ja avainsanamarkkinoijan välisestä kaupallisesta yhteydestä.¹²⁷ Pääasiassa oli kyse indeksointipalvelun vastuusta avainsanamarkkinoinnissa tapahtuneista tavaramerkkiloukkauksista. Ranskan korkein oikeus totesi asiaa koskevassa ratkaisussaan, että indeksointipalveluntarjoajaa ei voitu saattaa vastuuseen tavaramerkkiloukkauksesta, koska sen toimintaa ei ollut pidettävä tavaramerkin käyttönä

¹²⁶ Vainikka 2010, s. 145–146.

¹²⁷ EUT:n ratkaisu yhdistetyissä asioissa C-236/08, C-237/08 ja C-238/08 *Google France ja Google*, kohta 99.

elinkeinotoiminnassa.¹²⁸ Ratkaisu osoittaa sen pääsäännön, että markkinoinnissa tapahtuneesta tavaramerkkiloukkauksesta vastuussa on se taho, jonka lukuun markkinointia tehdään.¹²⁹

Avainsanamarkkinoinnin lisäksi toinen, vähemmän käytetty, kaupallisen hakukoneoptimoinnin väline ovat metatagit, jotka sisällytetään verkkosivun lähdekoodiin ja ovat siten näkymättömiä verkkosivun käyttäjälle. Metatageja voidaan käyttää avainsanojen tavoin markkinoinnissa, ja niiden arviointiin voidaan soveltaa analogisesti avainsanamarkkinointia koskevia oikeusohjeita: kuluttajansuojalainsäädäntö kun velvoittaa hakukoneen ylläpitäjän tekemään selvän eron sponsoroidun sisällön ja luonnollisten hakutulosten välille niin avainsanamarkkinoinnin kuin metatagimarkkinoinnin tapauksessa, ja internetin käyttäjä voi siten erottaa myös metatagien välityksellä tuotetun sisällön varsinaisista hakutuloksista. Yhdysvalloissa metatagimarkkinointi on ollut Yhdysvaltojen liittovaltion muutoksenhakutuomioistuimen tavaramerkkioikeudellisen tarkastelun alla tapauksessa *Brookfield Communications v West Coast Video*.¹³⁰

4.3 Sähköinen suoramarkkinointi

Sähköisellä suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajan kohderyhmälleen sähköisesti toimittamaa markkinointimateriaalia. Tavanomainen sähköisen suoramarkkinoinnin muoto ovat uutiskirjeet, joita lähetetään verkkokaupan asiakkaiden elinkeinonharjoittajalle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen joko säännöllisin väliajoin, erilaisten kampanjoiden yhteydessä tai esimerkiksi silloin, kun asiakas ei ole käyttänyt palvelua tietyn ajan kuluessa. Sähköiseen suoramarkkinointiin luetaan kuitenkin sen laajassa merkityksessä kaikki elinkeinonharjoittajan sähköisesti tekemät yhteydenotot, jotka on suunnattu tiettyyn henkilön käytössä olevaan yhteystietoon ja joilla on vähintään osittainen myyminen edistämistarkoitus.¹³¹ Näin ollen esimerkiksi älypuhelinsovelluksen käyttäjälleen lähettämiä ilmoituksia (*notifications*) tai muussa kuin

¹²⁸ Arrêt n° 832 du 12 juillet 2012 (11-20.358) *Google France Sarl v Louis Vuitton Malletier SA*, Cour de cassation – Première chambre civile (Ranska).

¹²⁹ Waelde ym., s. 636.

¹³⁰ U.S. Federal Court of Appeals, CV-98-09074-CRM (9th Cir. April 22, 1999).

¹³¹ Varhela – Virtanen 2016, kappale Mitä mainonta/markkinointi on > Markkinointikeinot.

markkinointitarkoituksessa lähetetyn sähköpostin allekirjoitusta voidaan pitää markkinointina.¹³²

Sähköistä suoramarkkinointia säännellään tarkoin esimerkiksi kuluttajansuojalainsäädännössä kuluttaja-asiakkaan suostumuksen sekä tietosuojalainsäädännössä suoramarkkinointiasiakkaiden yhteystietoja sisältävän rekisterin pitämisen tai yhteystietojen käsittelemisen osalta. Silloin, kun asiakkaalle tai potentiaaliselle asiakkaalle suunnatussa sähköisessä suoramarkkinoinnissa esiintyy tavaramerkkejä, kysymys on tavaramerkin käytöstä internetissä ja markkinointi tulee näin ollen myös tavaramerkkilainsäädännön soveltamisalan piiriin.

4.4 Sähköisesti saatavilla olevat palvelut

Internetin ulkoisen myynnin edistämistarkoituksessa tapahtuneen tavaramerkin käytön ja verkkokaupan kautta tarjotuissa tavaroissa tapahtuneen käytön väliin asettuvat sähköisesti saatavilla olevissa palveluissa näkösällä olevat tavaramerkit. Sähköisesti saatavilla olevia palveluita ovat esimerkiksi erilaiset karttasovellukset, tulospalvelut, verkkomediat ja suoratoistopalvelut kuten Spotify ja Netflix, jotka ovat merkittävältä osin syrjäyttäneet perinteisissä formaateissa tarjolla olleita samankaltaisia palveluita. Vuonna 2014 49 prosenttia eurooppalaisista internetin käyttäjistä hyödynsi verkkoa hankkiakseen musiikkia, videoita tai pelejä.¹³³

EUT on vahvistanut ratkaisullaan asiassa C-173/11 *Sportradar*, että tekijänoikeudella suojatun tietokannan sisältämien tietojen käyttö sähköisesti saatavilla olevassa palvelussa siten, että tietyssä valtiossa oleskelevilla palvelun käyttäjillä on siihen pääsy, merkitsee kyseisten tietojen käyttöä kyseisessä valtiossa. Asiassa oli kysymys urheilutulospalvelusta, joka oli sähköisesti saatavilla useissa jäsenvaltioissa.

Sähköisesti saatavilla olevissa palveluissa, etenkin suoratoistopalveluissa, on tyypillistä, että käyttäjän pääsyä tämän sijaintivaltiossa suojattuun sisältöön rajoitetaan teknisesti.

¹³² MAO 120/03.

¹³³ Eurostat 2014.

Todentamalla käyttäjän maantieteellisen sijainnin ja optimoimalla tälle suunnatun sisällön palveluntarjoajat varmistavat, ettei kansallisia oikeuksia loukata. Teknisten rajoitusten taustalla ovat useimmiten tekijänoikeudella suojatun sisällön lisensointi alueellisesti eri toimijoille sekä juridis-liiketaloudelliset seikat; palveluntarjoaja voi valita, millä alueella se palveluitaan tarjoaa, ja sähköisten palveluiden tarjoaminen etenkin muissa maissa asuville kuluttajille on aina oikeudellinen riski, jonka suuruutta on usein vaikeaa arvioida etukäteen.¹³⁴

Euroopan parlamentti on 7. helmikuuta kuluvana vuonna antanut epävirallisen hyväksyntänsä Euroopan komission tekemälle asetusesitykselle koskien verkkosisältöpalveluiden siirrettävyyttä.¹³⁵ Esitys on osa komission digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa.¹³⁶ Säädöksen tultua voimaan verkkosisällön, kuten suoratoistopalveluiden ja pelien verkkopalveluiden, tarjoajat eivät voi enää rajoittaa verkkosisällön saatavilla oloa unionin rajojen sisällä palvelun käyttäjien viipyessä lyhyitä aikoja toisessa valtiossa unionin alueella.¹³⁷ Asetuksen hyväksyminen merkitsisi käytännössä, että tällä hetkellä verkkosisältöpalveluiden tarjoajien käytössä olevat tekniset sovellutukset, joilla palveluiden saatavuutta voidaan rajoittaa maantieteellisesti, eivät täytä uusien säännösten mukaisia vaatimuksia, ja sähköisesti toimivien palveluntarjoajien vastuu sisällön maantieteellisestä saatavuudesta kasvaa myös siltä osin, kuin kyse on mahdollisista tavaramerkkiloukkauksista.

Esitys on ensimmäinen komission digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan kuuluvista lainsäädäntöhankkeista, joka on päässyt parlamentin käsittelyyn. Odotettavissa on lähivuosina merkittävää EU-lainsäädäntöä koskien verkkosisältöpalveluita ja yleisemmin digitaalitaloutta, jolla tulee kiistatta olemaan merkitystä myös tavaramerkkien internetkäytön kannalta.

¹³⁴ 2015/0284 (COD), suomenkielinen kieliversio, s. 11.

¹³⁵ Verkkosisältöpalveluilla viitataan asetusehdotuksen merkityksessä sellaisiin palveluihin, joiden piirissä tekijänoikeuden suojaaminen on olennaisessa roolissa. Kaikki sähköisesti saatavilla olevat palvelut eivät ole asetusehdotuksen tarkoittamia verkkosisältöpalveluita. 2015/0284 (COD) art. 2(e).

¹³⁶ Strategian sisällöstä ks. komission tiedonanto COM(2015)0192.

¹³⁷ Euroopan komission muistio koskien digitaalisia sisämarkkinoita.

5 Kansallisen lain soveltumisen rajaaminen

Tavaramerkin internetkäyttöä koskevat sitovat oikeusohjeet ovat vähäisiä. Suomen tavaramerkkilainsäädäntö ei sisällä internetiä koskevia erityissääntöjä, eivätkä ylimmät tuomioistuimet ole antaneet tuomioita koskien tavaramerkin käyttöä internetissä. Ratkaisussaan asiassa C-324/09 *L'Oréal* EUT vahvisti yksinkertaisen, tapauskohtaisuutta korostavan oikeusohjeen: tavaramerkin käyttö internetissä myyntitarjouksessa tai mainostamistarkoituksessa on käyttöä tietyssä valtiossa, mikäli on ilmeistä, että kyseinen tarjous tai markkinointi on suunnattu tuossa valtiossa oleskeleville internetin käyttäjille.¹³⁸ Tavaramerkin internetkäytön suuntaaminen tietyssä valtiossa oleskeleville kuluttajille vastaa sisällöllisesti tavaramerkillä varustettujen tavaroiden vientiä kyseiseen maahan.¹³⁹

EUT totesi asiassa, että kansallisten tuomioistuinten tehtävänä on arvioida sitä, onko merkityksellisten olosuhteiden perusteella mahdollista katsoa, että sähköisellä markkinapaikalla esitetty myyntitarjous on tarkoitettu tietyllä maantieteellisellä alueella oleville kuluttajille. Erityisenä olosuhteena, jolla EUT katsoo olevan merkitystä arvioinnissa, on pidettävä täsmennystä, joka koskee niitä maantieteellisiä alueita, joilla myyjä on valmis lähettämään tuotteen.¹⁴⁰

Julkisasiamies Jääskinen esitti asiaa koskevassa ratkaisuehdotuksessaan, että tavaramerkin käyttöä internetissä tulisi tarkastella EU:n kilpailuoikeudessa omaksutun kauppavaikutusta koskevan doktriinin valossa siten, että EU-oikeuden soveltamisalaan kuuluu sellainen unionin alueen ulkopuolella tapahtunut toiminta, jolla on suoria, oikeudellisesti relevantteja vaikutuksia unionin alueella.¹⁴¹ Tämä analogista tulkintaa painottava näkökohta on sikäli perusteltu, että kilpailuoikeudelliset periaatteet toimivat immateriaalisten yksinoikeuksien vastavoimana toimivien markkinoiden säilyttämisessä. Useat tavaramerkin rekisteröintimahdollisuuksien ja tavaramerkinhaltijan yksinoikeuden

¹³⁸ Tuomion C-324/09 *L'Oréal* perustelut, kohdat 61-62. EUT teki linjauksensa tueksi analogisen viittauksen tuomioonsa yhdistetyissä asioissa C-585/08 ja C-144/09 *Pammer ja Hotel Alpenhof*, joissa oli kysymys kansallisen kuluttajansuojalainsäädännön rajat ylittävästä soveltumisesta.

¹³⁹ Lundstedt 2016, s. 393.

¹⁴⁰ Ratkaisu asiassa C-324/09 *L'Oréal*, kohta 65.

¹⁴¹ Julkisasiamies Jääskisen ratkaisuehdotus asiassa C-324/09 *L'Oréal*, kohta 125. Ks. EU-kilpailuoikeuden kauppavaikutuksen periaatteesta esim. EUT:n ratkaisu asiassa *Wood Pulp I* (yhdistetyt asiat C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 ja C-125/85-C-129/85) ja Raitio 2016, s. 705-707.

rajoitukset pohjautuvat nimenomaan kilpailuoikeudellisiin intresseihin.¹⁴² EUT otti ratkaisunsa lähtökohdaksi kuitenkin tavaramerkkioikeuden territoriaalisuuden ja katsoi, että relevanttia arvioinnin kannalta on se, onko markkinointi suunnattu sellaisille verkon käyttäjille, jotka voivat tosiasiallisesti tarkastella verkkosivuja unionin alueella.

Suomalaisissa tuomioistuimissa kysymys kansallisen tavaramerkkilain rajat ylittävästä soveltamisesta on noussut toistaiseksi esiin verrattain harvoin, eikä korkeimpien oikeusasteiden käytäntöä toistaiseksi ole saatavilla. Myös Suomessa kansallisen lain soveltumisen rajaamista koskevat kysymykset ovat kuitenkin olleet esillä jo melko pitkään. Helsingin käräjäoikeuden käsittelyssä olleessa asiassa *Microsoft v Lindows* oli kysymys sandiegolaisen teknologiayrityksen käyttämän tavaramerkin ”Lindows” sekoitettavuudesta Microsoft Corporationin myös Suomessa rekisteröityyn tavaramerkkiin ”Windows”. Microsoft käynnisti asiaa koskien useita riitaprosesseja eri puolilla Eurooppaa. Helsingin käräjäoikeus määräsi Lindowsin lopettamaan Suomeen kohdistuvan verkkokaupan, poistamaan verkkosivuiltaan kaiken suomenkielisen materiaalin ja pidättäytymään muutoinkin edesauttamasta sitä, että suomalaiset yhteisöt ja kuluttajat voisivat saada haltuunsa tavaramerkillä Lindows varustettuja tuotteita.¹⁴³ Yhtiöt sopivat myöhemmin Yhdysvalloissa vireillä olleen pääasian, ja Lindows jatkoi tuotteidensa markkinointia tavaramerkin Linspire alla; käräjäoikeuden ratkaisusta ei siten valitettu, eikä asia näin ollen päätynyt ennakkoratkaisun kohteeksi. Asiassa oli kyse EUT:n asian C-324/09 *L’Oréal* tavoin tavaramerkkioikeutta loukkaavien tavaroiden toimittamisesta verkkokaupan kautta maahan, jossa kyseinen tavaramerkki oli suojattu. Microsoft vaati kuitenkin asiassa myös verkossa tapahtuvan markkinoinnin lopettamista suhteessa suomalaisiin kuluttajiin ja yrityksiin.

Myös uudemmassa oikeuskäytännöstä löytyy kuitenkin kiinnostava esimerkki tavaramerkin internetkäyttöön liittyvistä rajanveto-ongelmista. Helsingin hovioikeus antoi 7.12.2016 tuomionsa asiassa *Alko Oy vs Osäuhing Aldar Eesti*, jossa oli kyse alkoholimonopolin ja virolaisen alkoholiliikkeen SuPerAlkon välisestä

¹⁴² Julkisasiamies Jääskisen ratkaisuehdotus asiassa C-324/09 *L’Oréal*, kohta 48. Ks. myös julkisasiamies Maduron ratkaisuehdotus yhdistetyissä asioissa C-236/08, C-237/08 ja C-238/08 *Google France ja Google Inc. vastaan Louis Vuitton Malletier*.

¹⁴³ Helsingin KO:n Lindows-ratkaisu. Välimäki 2006, s. 119–120.

tavaramerkkiriidasta (Helsingin HO:n SuPerAlko-ratkaisu). Muiden loukkausväitteiden ohella Alko Oy väitti, että SuPerAlko oli käyttänyt sen rekisteröityä ja Suomessa laajalti tunnettua tavaramerkkiä ”alko” elinkeinotoiminnassa Suomessa käyttämällä omaa, Virossa rekisteröityä tavaramerkkiään ”SuPerAlko” markkinoinnissa verkkosivuillaan. Hovioikeus totesi loukkauksen tapahtuneen. Tuomiossa oli viitattu EUT:n aiemmin esiteltyihin ratkaisuihin asioissa L’Oréal ja Sportradar, mutta todettu lisäksi, etteivät niistä ilmenevät oikeusohjeet ole suoraan sovellettavissa nyt käsillä olevaan asiaan. Tuomio ei tätä kirjoitettaessa ole lainvoimainen, sillä siitä on valitettu Korkeimpaan oikeuteen.

5.1 WIPO:n suositus

Satoja kansallisia markkinoita, satoja tavaramerkkijärjestelmiä, satoja identtisiä merkkejä toisistaan tietämättömien merkinhaltijoiden hallussa – ja yksi internet, jossa ne kohtaavat ensimmäistä kertaa. Tämä problematiikka oli katalyyttinä, kun WIPO:n tavaramerkkioikeutta käsittelevä pysyvä komitea alkoi 1990-luvun lopussa valmistella sääntöjä koskien tavaramerkin käyttöä internetissä.¹⁴⁴ Näistä säännöistä koostettiin vuonna 2001 julkaistu suositus tavaramerkkien ja muiden teollisoikeudellisten tunnusmerkkien käytöstä internetissä.

Suosituksen tavoitteena oli selkeyttää kansallisen lain soveltamista koskevia sääntöjä arvioitaessa sitä, milloin tavaramerkkiä on käytetty internetissä tietyn jäsenvaltion alueella. Kysymys siitä, mitä on pidettävä käyttönä tietyssä valtiossa, nousee useimmiten esiin oikeudenkäynneissä, jotka koskevat tavaramerkkioikeuden loukkausta, hyvän liiketavan vastaista tavaramerkin käyttöä, tavaramerkkioikeuden sammumista tai oikeuden syntymistä vakiinnuttamisen kautta. WIPO:n suositus ei anna tavaramerkin käytölle internetissä erityistä juridista merkitystä, vaan ainoastaan tarjoaa tulkinta-apua niiden olosuhteiden tunnistamiseen, joiden vallitessa käyttö voidaan todeta. Suositus sisältää lisäksi joustavia ohjenuoria tavaramerkkien rinnakkaiselosta sopimiseen sekä loukkauksista määrättäviin seuraamuksiin niissä tilanteissa, joissa tuomioistuim on todennut kansallisen lain mukaisen oikeudenloukkauksen tapahtuneen.¹⁴⁵

¹⁴⁴ WIPO 2004, s. 362.

¹⁴⁵ WIPO 2001, johdantokappale.

WIPO on toistaiseksi ainoa kansainvälinen toimija, joka on ottanut kantaa tavaramerkin internetkäytön arvioinnin perusteisiin. Lisäksi, kuten edellä jaksossa 2.1.2 on esitetty, WIPO:lla on sormensa pelissä paitsi TRIPS-sopimuksen alkuperäisessä muotoilussa, myös monissa muissa kansainvälisesti velvoittavissa sopimuksissa. WIPO:n asiantuntijaorganisaatio on suosituksen laatijana uskottava, ja kunkin sen jäsenvaltion mielipide on WIPO:n päätöksenteossa edustettuna, mikä lisää suosituksen painoarvoa jäsenvaltioiden välisissä suhteissa.¹⁴⁶ WIPO:n suositukset ovat kansainvälisiä standardeja, jotka ovat myös muodollisesti vaikutuksellisia tekijöitä esimerkiksi usean WTO:n raamisopimuksen tekstin mukaan. Uusia soveltamistilanteita koskevat suositukset edustavat asiaan perehtyneiden tahojen näkemystä siitä, miten kansainvälisiin sopimuksiin sisältyviä velvoitteita tulisi tulkita modernissa ympäristössä.¹⁴⁷ Näin ollen WIPO:n suositus on luonnollinen lähtökohta tämän tutkimuksen keskiössä olevien kysymysten tarkastelulle.

WIPO:n tavaramerkin käyttöä internetissä koskevaan suositukseen viitataan sen juridista sitovuutta vailla olevasta luonteesta huolimatta taajaan tuomioistuinten ratkaisujen perusteluissa useissa maissa, ja se nauttii laajaa hyväksyntää. Tieteellisessä keskustelussa koskien sitovan kansainvälisen sopimuksen solmimista koskien tavaramerkin internetkäyttöä suositus on otettu esiin mahdollisena pohjana sopimukselle.¹⁴⁸

Suositukselta ei kuitenkaan yksin ole johdettavissa selkeää ratkaisumallia tavaramerkin internetkäyttöä koskeviin kysymyksiin. Suositus nojaa liiaksi tapauskohtaiseen harkintaan ollakseen oikeusvarmuuden kannalta riittävä lähde. Lisäksi on otettava huomioon paikalliset rajoitukset: Euroopan unionin alueella EUT:n oikeuskäytännöstä johdettavat oikeusohjeet ja esimerkiksi Yhdysvalloissa paikallinen, laajan oikeuskäytännön välityksellä muodostuneet oikeusohjeet.

¹⁴⁶ Organisaatorakenteesta ja päätöksenteosta lähemmin ks. WIPO:n perustamissopimus (Convention Establishing the World Intellectual Property Organization), allekirjoitettu Tukholmassa 14.7.1967. WIPOon kuuluu 189 jäsenvaltiota.

¹⁴⁷ Dinwoodie – Dreyfuss 2010, s. 140.

¹⁴⁸ Slováková 2006, s. 78.

Suosituksen 2 artiklan mukaan tavaramerkin käyttöä internetissä pidetään käyttönä tietyssä WIPO:n jäsenvaltiossa ainoastaan, mikäli käytöllä on tuossa valtiossa kaupallista vaikutusta. Kaupallista vaikutusta arvioitaessa jäsenvaltion tuomioistuimen tulee ottaa huomioon kaikki olennaiset olosuhteet. Suosituksen 3 artikla sisältää seuraavan esimerkkiluettelon olosuhteista, joita pidetään olennaisina sen kannalta, onko merkin käytöllä kaupallista vaikutusta jäsenvaltiossa:

- a. Olosuhteet, jotka osoittavat, että merkin käyttäjä harjoittaa tai suunnittelee vakavasti alkavansa harjoittaa elinkeinotoimintaa siinä jäsenvaltiossa ja samoihin tai samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin liittyen, joiden tunnuksena merkkiä on käytetty internetissä.
- b. Elinkeinotoiminnan laatu ja laajuus kyseisessä jäsenvaltiossa, esim. palveleeko merkinkäyttäjät todellisuudessa asiakkaita kyseisessä jäsenvaltiossa tai onko hän muuten liikesuhteissa ko. jäsenvaltiossa oleviin tahoihin; onko merkinkäyttäjät ilmoittanut merkin käyttämisen yhteydessä, että ei aio toimittaa tavaroita tai palveluita kyseiseen jäsenvaltioon ja onko tämä myös noudattanut ilmoitettua tarkoitustaan; tarjoaako merkinkäyttäjät kyseisessä jäsenvaltiossa tavarankäytön kauppaan liittyviä oheispalveluita, kuten korjauksia tai takuuaian palveluita; ja harjoittaako käyttäjät kyseisessä jäsenvaltiossa muuta liiketoimintaa, joka liittyy tavaramerkin käyttämiseen internetissä, mutta tapahtuu internetin ulkopuolella.
- c. Verkkokaupalla myytäväksi tarjottavien tavaroiden ja palveluiden yhteys ko. jäsenmaahan, esimerkiksi se, voidaanko tavarat tai palvelut laillisesti toimittaa jäsenvaltioon ja onko hinnat ilmoitettu jäsenvaltion valuutassa.
- d. Merkinkäyttötavan yhteys jäsenvaltioon, esim. käytetäänkö merkkiä yhteydessä sellaiseen interaktiiviseen kommunikaatiovälineeseen, johon jäsenvaltiossa sijaitsevilla internetin käyttäjillä on pääsy; onko käyttäjät ilmoittanut jäsenvaltiossa sijaitsevan osoitteen, puhelinnumeron tai muun yhteystiedon tavaramerkin käytön yhteydessä; onko merkkiä käytetty kansallisen verkkotunnuspäätteen sisältävän verkkotunnuksen alla; onko merkin käytön yhteydessä käytetty jäsenvaltiossa yleisesti puhuttua kieltä; ja onko verkkosivuilla tosiasiallisesti vierailtu jäsenvaltiossa sijaitsevista IP-osoitteista.

- e. Käytön yhteys suojattuun tavaramerkkioikeuteen; tukeeko oikeus käytön sallittuutta vai onko käyttö loukkaavaa joko kansallisen tavaramerkkilain tai hyvää liiketapaa koskevien säädösten vastaisena.

Esimerkkiluettelon sisältämien olosuhteiden toteaminen ei yksinään tarkoita, että tavaramerkkiä on käytetty internetissä, eikä toisaalta se, ettei yksikään olosuhde toteudu yksittäistapauksessa, merkitse, että merkkiä ei olisi käytetty internetissä. Suosituksen tarkoituksena on ainoastaan tarjota ohjenuorat tapauskohtaiseen harkintaan perustuvan arvioinnin suorittamiseen.¹⁴⁹

WIPO:n suositus on linjassa EU-oikeuden kanssa. Käytännössä jäsenvaltioiden tuomioistuimet ovat tulkinneet EUT:n L'Oréal-ratkaisussaan lanseeraaman ”toimenpiteen suuntaamisen” käsitettä WIPO:n ”kaupallisen vaikutuksen” synonyymina. Julkisasiamies Jääskinen totesi nimenomaisesti L'Oréal-asiassa antamassaan ratkaisuehdotuksessa, että jäsenvaltioiden tuomioistuimet voisivat soveltaa EUT:n tavaramerkin käytön suuntaamista koskevaa vaatimusta WIPO:n kaupallisen vaikutuksen doktriinin valossa.¹⁵⁰ Vaikka EUT ei nimenomaisesti ole sanaparien käsitteellistä yhdenmukaisuutta vahvistanutkaan, ratkaisu epäilemättä vahvisti WIPO:n suosituksen asemaa unionin jäsenvaltioissa. Itävallan korkein oikeus on tuomionsa perusteluissa asiassa *Wintersteiger III* nimenomaisesti todennut tulkitsevänsä kaupallisen vaikutuksen ja toimenpiteen suuntaamisen käsitteitä samoin.¹⁵¹ Yhdysvalloissa vastaava, joskin käytännössä laajemmin tulkittu, relevanssi on annettu tavaramerkin käytön vaikutuksellisuudelle liittovaltion alueella (*effects in the U.S.*)¹⁵²

EUT:n ratkaisukäytännön ja WIPO:n ohjeistuksen välillä on vivahde-eroja. Sanamuodolla ”kaupallinen vaikutus” viitataan paitsi elinkeinonharjoittajien toimesta kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuneeseen käyttöön, myös esimerkiksi voittoa tavoittelemattomien tahojen tavaramerkin käyttöön, jolla on ollut todennettavissa olevia kaupallisia vaikutuksia jäsenvaltiossa.¹⁵³ EUT:n nykyistä ratkaisukäytäntöä tiukasti tulkiten tavaramerkkiä ei

¹⁴⁹ WIPO 2001, 3(2) artikla.

¹⁵⁰ Julkisasiamies Jääskisen ratkaisuehdotus asiassa C-324/09 *L'Oréal*, kohta 129.

¹⁵¹ 4 Ob 82/12f (*Wintersteiger III*), Obersten Gerichtshof der Republik Österreich, 10.7.2012, IIC 2013, 44(8). Lundstedt 2016, s. 395.

¹⁵² Lundstedt 2016, s. 405.

¹⁵³ WIPO 2001, selityksosa 2.04.

voida katsoa käytetyn jäsenvaltiossa, jossa sijaitseviin kuluttajiin tai yrityksiin tavaramerkin käyttäjä ei ole pyrkinyt kohdistamaan markkinointia.¹⁵⁴ Tällä seikalla on merkitystä loukkausväitteen arvioinnissa ainoastaan siinä tapauksessa, että voittoa tavoittelematon taho harjoittaa liiketoimintaa.

Tavaramerkin käyttöä internetissä pidetään Yhdysvalloissa käyttönä tietyllä alueella ainoastaan siinä tapauksessa, että sen tarkoituksena on luoda edellytyksiä kaupalle kyseisellä alueella. Pelkkä markkinointi, vaikka sen katsottaisiinkin kohdistuvan tietylle alueelle, ei siten ole relevanttia tavaramerkin käyttöä, elleivät tapauskohtaiset olosuhteet osoita, että markkinoinnilla on tosiasiallinen myyntiä kyseisellä alueella edistävä tarkoitus.¹⁵⁵ Relevantteina olosuhteina arvioitaessa tavaramerkin käyttöä internetissä pidetään esimerkiksi kaupan laajuutta kyseisellä alueella, kasvutrendejä sen jälkeen, kun merkin käyttö on aloitettu, jälleenmyyjien määrää alueella sekä erityistä myyntipyrkimysten kohdistamista alueella sijaitseviin kuluttajiin. Mikäli mainostettujen palveluiden tai tavaroiden saanti on mahdotonta tai vaikeaa kyseisellä alueella, pidetään käyttöä tavaramerkkioikeuden kannalta epärelevanttina mainostamisena.¹⁵⁶

5.2 Arviointi käytännössä

5.2.1 Saatavilla oleminen

Yksi ensimmäisistä tavaramerkin käyttöä internetissä koskeneista, merkittävää mediahuomiota saavuttaneista oikeudenkäynneistä oli niin kutsuttu Payline-tapaus. Tapauksessa *SG 2 v. Brokat informationssysteme GmbH*¹⁵⁷ ranskalaisen tavaramerkin ”payline” haltija oli nostanut kanteen Ranskassa saksalaista yhtiötä vastaan tavaramerkin loukkauksesta. Vastaaja tarjosi verkkomaksupalveluita tavaramerkillä ”brokat-payline” ja markkinoi palveluitaan verkkosivulla brokat.de. Nanterren muutoksenhakutuomioistuin totesi, että vastaaja oli syyllistynyt aikaisemman tavaramerkkiloukkaukseen käyttämällä tavaramerkkiä edellä mainitulla verkkosivullaan. Ratkaisunsa perusteluissa tuomioistuin

¹⁵⁴ C-234/09 *L’Oreal*, kohdat 61–62.

¹⁵⁵ Dinwoodie 2004, s. 888.

¹⁵⁶ Himmelrich 2008, s. 19.

¹⁵⁷ Tribunal de grande instance de Nanterre, 13.10.1996. Bettinger – Thum 2000, s. 166–167.

totesi, että koska saksalainen verkkosivu oli maailmanlaajuisesti saatavilla, oli loukkaus tapahtunut myös Ranskassa.

Vuonna 1996 annettuun ratkaisuun sisältyvä oikeusohje on luonnollisesti vanhentunut ja nykyään ristiriidassa sen EUT:n käytännöstä ja WIPO:n suosituksesta ilmenevän näkemyksen kanssa, että internetin globaalius estää tavaramerkin käytön internetissä pitämisen käyttönä tietyssä valtiossa pelkästään sillä perusteella, että internetsivuille on mahdollista päästä tuossa valtiossa.¹⁵⁸ Verkkosivujen saatavilla olemista kohdevaltiossa voidaan kuitenkin pitää edellytyksenä sille, että käyttöä valtiossa voi tapahtua. Internetloukkauksen muodostava toimenpide on nimenomaan tavaramerkillä varustetun sisällön asettaminen saataville: sillä seikalla, käyttävätkö verkonkäyttäjät tätä mahdollisuutta, on toiminnan loukkaavuuden kannalta korkeintaan tulkinnallinen merkitys.¹⁵⁹ Tuomioistuimet ovat useissa tapauksissa pitäneet riittävänä keinona loukkauksen lopettamiseksi sitä, että pääsy loukkaaville verkkosivuille suljetaan teknisesti tietyssä valtiossa olevilta verkon käyttäjiltä.¹⁶⁰

5.2.2 Harjoitettu tai suunniteltu liiketoiminta

WIPO:n suosituksen 2(a) artiklan mukaan se seikka, että tavaramerkinhaltija tarjoaa kohdevaltiossa samoja tai samankaltaisia palveluita, joiden tunnuksena tiettyä merkkiä on käytetty internetissä, osoittaa tavaramerkin käyttöä kyseisessä valtiossa.

Mikäli suojattua merkkiä käytetään myös internetin ulkopuolella kyseisessä maassa tavaroiden tai palveluiden tunnuksena, käyttöä internetissä voidaan melko turvallisesti pitää ikään kuin tuon liiketoiminnan jatkumona. Mikäli sen sijaan tavaramerkkiä käytetään

¹⁵⁸ Waelde ym. 2011, s. 698 sekä Kalow 1997, s. 2270. WIPO 2001, selitysosaa 2.02. EUT:n ratkaisu asiassa C-324/09 *L’Oreal*, kohta 64. Ratkaisu on saattanut olla jo julkaisuajankohtanaan virheellinen: ks. esim. New Yorkin osavaltion eteläisen alueen aluetuomioistuimen ratkaisu asiassa *Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Publishing, Inc.*, 939 F. Supp. 1032, 1039, annettu 16.6.1996, jossa tuomioistuin katsoi, että se ei voisi estää italialaisen vastaajan verkkosivujen käyttöä; internetin ollessa maailmanlaajuinen ilmiö, jonne on pääsy kaikkialta maailmasta, vastaajaa ei voida kieltää käyttämästä verkkosivujaan vain siitä syystä, että jossakin toisessa valtiossa se ei voisi myydä tuotteitaan. Tämä johtaisi siihen, että mikä tahansa tuomioistuin maailmassa voisi kieltää minkä tahansa verkkosivun toiminnan, millä olisi tuhoisat seuraukset verkon käytölle. Ks. tapauksen tulkinnasta Lee – Davidson 1997, s. 210-211.

¹⁵⁹ Bently – Sherman 2004, s. 145. Tosiasiallisista vierailuista verkkosivuilla ks. WIPO 2001, 3(1)(v) artikla.

¹⁶⁰ Esim. Ranska v. Yahoo! Inc. ja Société Yahoo! France (LICRA v Yahoo!), Pariisin ensimmäisen asteen tuomioistuin, 22.5.2000.

internetissä tavaroiden ja palveluiden tunnuksena, mutta samoja tavaroita tai palveluita markkinoidaan kyseisessä valtiossa toisella tavaramerkillä, ei käyttöä voida lähtökohtaisesti pitää käyttönä kyseisessä valtiossa sillä perusteella, että elinkeinonharjoittaja harjoittaa siellä liiketoimintaa. Tällöin tavaramerkin käyttö internetissä ei toteuta mitään merkin käyttämisen funktiota kyseisessä valtiossa.

Niissä tapauksissa, joissa elinkeinonharjoittaja suunnittelee vakavasti alkavansa harjoittaa liiketoimintaa kohdevaltiossa, tällä suunnitelmalla on tavaramerkkioikeudellista relevanssia ainoastaan siinä tapauksessa, että tämä on jollakin tavalla ilmaissut suunnitelmansa ja tässä yhteydessä käyttänyt merkkiä. Nykyaikana on tyypillistä, että esimerkiksi uuden tuotteen tai palvelun lanseerausta edeltää joskus kuukausienkin mittainen mittava markkinointikampanja, jonka tarkoituksena on herättää mediahuomiota ja saada kuluttajat ryntäämään ostoksille sillä minuutilla, kun tavarat tai palvelut tulevat markkinoille. Mikäli elinkeinonharjoittaja on esimerkiksi käyttänyt verkkosivuillaan tavaramerkkiä ja sen yhteydessä ilmaissut avaavansa liikkeen Helsinkiin tiettyinä ajankohtana, on selvästi kyse tavaramerkin käytöstä elinkeinotoiminnassa Suomessa. Mikäli suomalainen merkinhaltija sen sijaan nostaa kanteen ainoastaan sillä perusteella, että tämä on saanut vihiä siitä, että toisessa valtiossa sijaitseva elinkeinonharjoittaja suunnittelee mahdollisesti tämän tavaramerkkiä loukkaavan tavarantoiminnan Suomen markkinoille, mutta mitään tosiasiallisia myyminenestämistoimia ei ole vielä tapahtunut, kanne on ennenaikainen ja sellaisena hylättävä.¹⁶¹ Näin ollen internetissä tapahtuneilta myyminenestämistoimilta edellytetään tietyntäsoista konkreettista pyrkimystä suunnata myyntiä Suomeen, jotta Suomessa suojattua merkkiä voidaan todeta loukatun.

Se seikka, että elinkeinonharjoittaja tarjoaa esimerkiksi verkkokaupan kautta myytyihin tavaroihin liittyvää huoltoa fyysisessä toimipaikassaan kohdevaltiossa, on indikaatio kaupallisen toiminnan suuntaamista kyseiseen valtioon EUT:n käytännössä tarkoitetulla tavalla. Mikäli sen sijaan asiakkaille tarjotaan esimerkiksi tietokoneohjelmien verkossa tapahtuvia huoltopalveluita tai puhelinneuvontaa, jota eri valtioissa oleskelevat asiakkaat voivat hyödyntää, EUT:n käytännön mukainen tulkinta edellyttää elinkeinonharjoittajalta

¹⁶¹ Siviilikanne tulee hylätä ennenaikaisena, milloin kantajan ja vastaajan välisen oikeussuhteen sisällön määrittämisessä huomioon otettavat seikat eivät kaikilta osin ole vielä selvitettävissä. ks. KKO:n ratkaisu asiassa KKO 1982 II 131.

nimenomaisia toimia, joilla tämä pyrkii ulottamaan palvelunsa kohdevaltioissa oleskeleville asiakkaille, jotta palveluita voitaisiin pitää toiminnan suuntaamisen osoituksena.

5.2.3 Verkkokauppa

WIPO:n suosituksen mukaan rajat ylittävän verkkokaupan yhteydessä joko verkkosivuilla tai muissa liikeasiakirjoissa tapahtunutta tavaramerkin käyttöä voidaan arvioida esimerkiksi sen valossa, voidaanko tavaroita toimittaa laillisesti kohdevaltioon ja onko hinnat ilmoitettu kohdevaltiossa käytetyssä valuutassa.¹⁶² Mikäli tavarat eivät täytä kohdevaltion lainsäädännön vaatimuksia esimerkiksi tuoteturvallisuuden osalta, tavaramerkin käytöllä ei katsota voivan olla kaupallista vaikutusta kyseisessä valtiossa.¹⁶³

On selvää, että se seikka, että tavaroita voidaan toimittaa tiettyyn valtioon, luo kaupallisen kytköksen elinkeinonharjoittajan ja kyseisessä valtiossa oleskelevien kuluttajien välille. Verkkokauppa käsittää kuitenkin postitse toimitettavien tavaroiden kaupan lisäksi myös joitakin erityistilanteita, kuten verkon kautta välitettävien tuotteiden kaupan sekä sellaisten palveluiden kaupan, joita hyödyntääkseen kuluttajan tulee matkustaa toiseen valtioon.

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että se seikka, että tavaroita ei fyysisesti toimiteta mihinkään valtioon, ei sulje pois sitä, että verkkokauppaa voidaan katsoa suunnattavan tiettyyn valtioon. EUT on ratkaisussaan asiassa C-173/11 *Sportradar*, jossa oli kysymys tietokantaan liittyvistä tekijänoikeudellisista kollisioista, nimenomaisesti todennut, että myös verkon kautta täysipainoisesti hyödynnettäviä palveluita voidaan suunnata toiseen valtioon tekijänoikeudellisesti relevantilla tavalla.¹⁶⁴ WIPO:n suosituksesta ilmenee, että olennaista verkossa tapahtuneiden markkinointi- ja myyntitoimenpiteiden tavaramerkkioikeudellisen sijoittamisen kannalta on se, missä verkonkäyttäjät oleskelevat silloin, kun tavaramerkkioikeudellisesti relevantti toiminta tapahtuu.¹⁶⁵ Sellaisen verkkokaupan, jossa tavaroita ei toimiteta kohdevaltioon, kannalta tavaramerkkioikeudellisesti olennaisena hetkenä on pidettävä sitä, kun verkonkäyttäjä

¹⁶² WIPO 2001,

¹⁶³ WIPO 2001, selitysoisa 3.09.

¹⁶⁴ EUT:n ratkaisu asiassa C-173/11 *Sportradar*, kohta 42.

¹⁶⁵ WIPO 2001, selitysoisa 3.04.

selaat elinkeinonharjoittajan verkkosivuja, sekä sitä, kun tämä sitoutuu verkossa transaktioon.

Tapauksessa *Pro-C Ltd v Computer City* Ontarion muutoksenhakutuomioistuin totesi, että kun tavaramerkkiä käytettiin yhdysvaltalaisella internetsivulla Kanadaan kohdistuvasti vain passiivisesti, eikä vastaajan tuotteita voinut ostaa Kanadassa, ei Kanadan tavaramerkkilain mukaista loukkausta ollut tapahtunut. Jotta tavaramerkin käytön voitaisiin katsoa tapahtuneen Kanadassa, tulisi Kanadan alueella oleskelevilla henkilöillä olla mahdollisuus ostaa sillä merkittyjä tai markkinoituja tuotteita.¹⁶⁶ Myös EUT:n käytännön valossa on selvää, että mikäli verkkokäyttäjä ei tietyllä maantieteellisellä alueella oleskellessaan pysty sitoutumaan kauppaan elinkeinonharjoittajan kanssa, ei se seikka, että verkkokauppa on olemassa ja siellä voidaan toisesta valtiosta käsin vierailla, muodosta tavaramerkkioikeudellisesti relevanttia olosuhdetta tuossa toisessa valtiossa.

Myös verkkokaupan mahdollistamilla maksutavoilla voi olla relevanssia toiminnan suuntaamisen arvioinnissa. Se seikka, että elinkeinonharjoittaja tarjoaa verkkosivuillaan mahdollisuuden maksaa ulkomaisella luottokortilla tai muulla kansainvälisellä maksutavalla kuten PayPalilla, ei sinänsä osoita yhteyttä toiseen valtioon. Kuitenkin esimerkiksi se seikka, että verkkomaksu on mahdollista vahvistaa suomalaisilla pankkitunnuksilla, voi luoda olennaisen yhteyden Suomeen. Esimerkiksi tuomiossaan asiassa *SuPerAlko* Helsingin hovioikeus piti mahdollisuutta maksaa ennakotilatut tuotteet suomalaiselle pankkitilille osoituksena siitä, että toimintaa suunnattiin Suomessa oleskeleville kuluttajille.¹⁶⁷

5.2.4 Merkinkäyttötavan yhteys jäsenvaltioon: kieli, interaktiivisuus ja yhteystiedot

WIPO:n suosituksen mukaan tavaramerkin käytön kaupallisen vaikutuksen arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota sellaisiin käytön tiettyyn valtioon sitoviin olosuhteisiin kuin

¹⁶⁶ *Pro-C Ltd v Computer City*, Ontario Court of Appeal, 11.9.2001. World Trademark Law Report, No. 1/2002, s. 35.

¹⁶⁷ Helsingin HO:n *SuPerAlko*-ratkaisu, s. 10-11.

verkkosivuilla käytettyyn kieleen, verkkosivujen interaktiivisuuteen ja maaspesifeihin yhteystietoihin.

EU:n kilpailuoikeudessa on yleisesti katsottu, että verkkosivuilla tai asiakkaiden kanssa käydyssä yhteydenpidossa käytetyillä kielillä ei tavallisesti ole merkitystä arvioitaessa myynnin suuntaamista, vaan kielivalinnat ovat osa passiivista myyntiä.¹⁶⁸ Tätä komission näkemystä voidaan käyttää apuna tulkittaessa myös sitä, missä maassa verkkosivuja ja riidanalaista tavaramerkkiä voidaan katsoa käytetyn.

EUT on ottanut kantaa verkkosivuilla käytetyn kielen merkitykseen asiassa C-173/11 *Sportradar*. Vastaaja ylläpiti verkossa palvelua, joka oli täysipainoisesti käytettävissä internetin välityksellä eri EU-valtioista käsin. EUT totesi, että toimenpiteen suuntaamisen arvioinnissa voidaan ottaa huomioon muun muassa se, tarjotaanko tietyn verkkosivun tiedot tietyssä valtiossa kielillä, jotka eroavat niistä kielistä, joita toiminnan harjoittajan valtiossa käytetään.¹⁶⁹

Kysymystä siitä, mitä kieliä toiminnan harjoittajan valtiossa käytetään, tulee arvioida paitsi elinkeinonharjoittajan sijoittautumisvaltion virallisten kielten näkökulmasta, myös siitä näkökulmasta, mikä on kyseisessä valtiossa ja kyseisellä toimialalla tavanomaista. Esimerkiksi suomalaiset elinkeinonharjoittajat ylläpitävät suomen- ja ruotsinkielisten verkkosivujen lisäksi usein englannin- ja venäjänkielisiä verkkosivuja pienen kielialueen ja maantieteellisen sijaintinsa vuoksi tarkoittamatta kuitenkaan suunnata markkinointiaan Venäjällä tai englanninkielisissä maissa oleskeleville kuluttajille.

WIPO:n suosituksen selitysosan mukaan interaktiivisuuden asteella (*degree of interactivity*) on merkitystä arvioitaessa käytön kaupallista vaikutusta.¹⁷⁰ Verkkosivujen interaktiivisuudelta on edellytettävä tiettyä tasoa, jotta sitä voidaan pitää osoituksena toiminnan suuntaamisesta tiettyyn maahan.

¹⁶⁸ Euroopan komission vertikaalisia sopimuksia koskeva ryhmäpoikkeusasetus (330/2010) kielsi rajoitukset, jotka kohdistuvat passiiviseen myyntiin.

¹⁶⁹ Tuomio asiassa C-173/11 *Sportradar*, kohta 42.

¹⁷⁰ WIPO 2001, selitysosa 3.12.

Verkkosivujen interaktiivisuuden aste on tullut usein arvioitavaksi yhdysvaltalaisessa oikeuskäytännössä. Pennsylvanian läntisen alueen aluetuomioistuin totesi asiassa *Zippo Mfg. Co. v Zippo Dot Com*, että tavaramerkin käyttö aktiivisilla verkkosivuilla, joiden kautta tehdään kauppvoja ja siirretään tiedostoja, voi olla tavaramerkin käyttöä kohdevaltiossa.¹⁷¹ Asiassa *Mink v. AAAA Development* Yhdysvaltojen viidennen piirikunnan muutoksenhakutuomioistuin totesi, että pelkästään se seikka, että verkkosivut mahdollistivat yhteydenpidon elinkeinonharjoittajaan sekä yhteystietoina ilmoitettu sähköpostiosoite, maksuton puhelinnumero sekä tilauslomake eivät tehneet verkkosivusta WIPO:n suosituksessa tarkoitetulla tavalla interaktiivista.¹⁷²

WIPO:n suosituksen ja oikeuskäytännön tuella voidaan todeta, että verkkosivuilta edellytetään tosiasiallista vuorovaikutteisuutta, jotta niille voidaan antaa merkitystä tavaramerkin käytön kaupallisen vaikutuksen arvioinnissa. WIPO:n suosituksen interaktiivisuutta koskevassa kohdassa todetaan ainoastaan, että relevantti olosuhde täyttyy, kun elinkeinonharjoittaja tarjoaa mahdollisuuden interaktiiviseen viestintään verkkosivujensa välityksellä. Yhdysvaltalaisessa oikeuskäytännössä on painotettu lisäksi sitä seikkaa, että verkonkäyttäjät tosiasiallisesti myös hyödyntävät tätä mahdollisuutta. Myös WIPO:n suositus antaa kuitenkin painoarvoa sille, että kohdevaltiosta on tosiasiallisesti vierailtu verkkosivuilla.¹⁷³ Näin ollen voidaan todeta, että verkkosivujen interaktiivisuudella voidaan katsoa olevan kaupallista vaikutusta kohdevaltiossa ainoastaan siinä tapauksessa, että kohdevaltiossa oleskelevat verkonkäyttäjät myös tosiasiallisesti hyödyntävät interaktiivisia yhteydenpidon välineitä.

Arvioitaessa merkin käyttäjän verkkosivuillaan ilmoittamien yhteystietojen merkitystä kaupallisen vaikutuksen kannalta on erityistä huomiota kiinnitettävä siihen, ovatko yhteystiedot erityisesti tarkoitettu jossakin maassa oleskelevien verkonkäyttäjien elinkeinonharjoittajaan tekemiä yhteydenottoja varten. Tietyissä maassa sijaitseva osoite tai tietyn maan suuntanumerolla varustettu puhelinnumero luo kohtalaisen selvän yhteyden tuohon maahan. Mikäli puhelimen tai sähköpostin välityksellä on saatavilla palvelua tietyllä kielellä ja tämä on ilmaistu verkkosivuilla joko konkludenttisesti optimoimalla

¹⁷¹ *Zippo Mfg. Co. v Zippo Dot Com, Inc.*, 952 F. Supp. 1119 (W.D. Pa 1997)

¹⁷² *Mink v. AAAA Development, LLC*, 190 F. 3d 333 (5th Cir. 1999)

¹⁷³ WIPO 2001, artikla 3(1)(v)

yhteystiedot verkkosivujen kieliversion mukaan tai nimenomaisesti, yhteyden merkityksellisyyttä on nähdäkseni arvioitava samojen kriteerien mukaan kuin verkkosivujen kielen ylipäättään. Pelkästään se seikka, että verkkosivuilla olevan sähköpostiosoitteen kautta palvellaan kaikkia niitä henkilöitä, jotka lähettävät siihen viestejä, tai puhelinnumeroon on teknisesti mahdollista soittaa mistä päin maailmaa tahansa, ei luo yhteyttä tiettyyn valtioon sen kiinteämmin kuin pääsy verkkosivuillekaan. EU:n kilpailuoikeudesta voidaan analogisesti tulkita, että myöskään se seikka, että elinkeinonharjoittaja vastaa kuluttajien omasta aloitteestaan verkkosivuilla tekemiin kyselyihin, ei sinänsä ole osoitus toiminnan suuntaamisesta noihin kuluttajiin.¹⁷⁴

5.2.5 Maatunnus

WIPO:n suosituksen mukaan olennaista on myös se, mikä ensimmäisen asteen verkkotunnus elinkeinonharjoittajan verkkosivujen domain-nimen perään on valittu. Ensimmäisen asteen verkkotunnukset jaetaan geneerisiin tunnuksiin, joita ovat esimerkiksi .com, .net ja .org, sekä maatunnuksiin, joihin kuuluu esimerkiksi suomalainen .fi - verkkotunnus. Maatunnusten rekisteröinti on aiemmin edellyttänyt rekisteröijältä jonkinasteista liityntää kyseiseen valtioon: esimerkiksi Suomessa aiemman verkkotunnuslain mukaan verkkotunnuksen saattoi rekisteröidä ainoastaan sellainen ulkomainen toimija, jolla on Suomessa sivuliike tai yhteyshenkilö.¹⁷⁵ Tietoyhteiskuntakaaren tultua voimaan vuonna 2015 rajoitukset .fi -maatunnuksen rekisteröintiin poistettiin, ja nykyään myös ulkomaiset toimijat voivat rekisteröidä tunnuksia vapaasti. Muutos vastasi yleiseurooppalaista kehitystä.¹⁷⁶

Huolimatta aikaisempien rajoitusten poistumisesta sitä seikkaa, että ulkomainen toimija käyttää suomalaisen maatunnuksen alla tiettyä tavaramerkkiä, voidaan perustellusti pitää

¹⁷⁴ Julkiasiamies Jan Mazak totesi asiaan C-439/09 *Pierre Fabre Dermo-Cosmétique* liittyen antamassaan ratkaisuehdotuksessa, että elinkeinonharjoittajien mahdollisuuden vastata kuluttajien niiden internetsivuilla tekemiin tiedusteluihin rajoittaminen merkitsi passiivisen myynnin rajoittamista. Passiivista myyntiä ei EU-kilpailuoikeudessa pidetä myynnin suuntaamisena. Kohta 8. EUT vahvisti tuomiollaan julkiasiamiehen kannan.

¹⁷⁵ Pihlajarinne 2009, s. 48. Yhteyshenkilön käsitettä tulkittiin jo vanhan lain aikana laajentavasti. Esimerkiksi Suomessa toimiva tavaramerkkiasiamies sai rekisteröidä toisessa valtiossa olevan päämiehensä nimissä .fi -verkkotunnuksen.

¹⁷⁶ HE 221/2013, s. 62.

indikaationa siitä, että tavaramerkin käyttö on suunnattu Suomeen.¹⁷⁷ Samaa johtopäätöstä ei voida tehdä päinvastaiseen suuntaan: oikeuskäytännössä on todettu, että geneerisen tai toisessa valtiossa käytössä olevan maatunnuksen käyttö ei sulje pois sitä, että verkkosivuilla tapahtunut tavaramerkin käyttö on käyttöä tietyssä valtiossa.¹⁷⁸

5.2.6 Alueenrajauslausekkeet

Kuten edellä on todettu, sekä EUT että WIPO ovat tunnustaneet elinkeinonharjoittajan itse tekemän ilmoituksen siitä, aikooko se toimittaa tavaroita tiettyyn maahan, aseman erityisen olennaisena olosuhteena tavaramerkin käytön merkityksellisyysarvioinnin kannalta. WIPO:n suosituksessa tällaiseen ilmoitukseen viitataan termillä alueenrajauslauseke (*territorial disclaimer*); kyseessä on yksinkertaisesti ilmoituksesta, jossa elinkeinonharjoittaja joko luettelee ne valtiot, joihin se tavaroitaan toimittaa, tai ilmoittaa, mihin valtioihin tavaroita ei toimiteta. Se seikka, että elinkeinonharjoittajan internetsivuilla on tällainen lauseke, ei kuitenkaan yksinään poista toisen valtion tavaramerkkilain soveltumista tavaramerkin käyttöön. WIPO:n suosituksen tekstin mukaan sellaiset seikat kuin lausekkeen noudattamatta jättäminen, epäselvyys, huonosti näkyvillä oleva sijainti verkkosivuilla tai lausekkeen ilmoittaminen kielellä, jota kohdevaltiossa ei ymmärretä, voivat poistaa lausekkeen merkityksen.

Elinkeinonharjoittajan oikeusturvan kannalta on olennaista, että alueenrajauslausekkeille annetaan riittävä painoarvo arvioitaessa tavaramerkin käytön oikeusvaikutuksia.¹⁷⁹ Mikäli elinkeinonharjoittaja käyttää alueenrajauslauseketta ja myös toimii sen mukaisesti, ei voida uskottavasti todeta, että tällä olisi ollut tarkoitus suunnata elinkeinotoimintaansa tiettyyn maahan EUT:n käytännössään antaman oikeusohjeen tarkoittamalla tavalla.¹⁸⁰ Tapauksessa *Euromarket Designs Inc.* englantilainen tuomioistuin on todennut, että myös

¹⁷⁷ WIPO 2001, selitysosia 3.13.

¹⁷⁸ ks. esim. Helsingin HO:n Celesta-ratkaisu, jossa tavaramerkin käyttöä pidettiin käyttönä Suomessa, vaikka merkkiä oli käytetty ainoastaan .com -päätteisen domain-nimen alla sekä 4 Ob 82/12f (Wintersteiger III), Obersten Gerichtshof der Republik Österreich, 10.7.2012, IIC 2013, 44(8), jossa maatunnuksen .de alla käytettyä tavaramerkkiä katsottiin voitavan pitää käyttönä Itävallassa, koska Itävallassa ja Saksassa käytetään samaa kieltä.

¹⁷⁹ Slovákova 2006, s. 75.

¹⁸⁰ Kur 2005, s. 178.

arvioitaessa tavaramerkin käytön kaupallisia vaikutuksia on erityistä huomiota kiinnitettävä tavaramerkin käyttäjän tarkoitukseen.¹⁸¹

Alueenrajauslausekkeita voidaan käyttää internetissä myös poissulkemaan rinnakkaisten oikeuksien välisiä konflikteja.¹⁸² Esimerkiksi Yhdysvalloissa toimiva Fazer-niminen makeisvalmistaja voisi alueenrajauslausekkeella todeta harjoittavansa liiketoimintaa ainoastaan Yhdysvalloissa ja ilmoittaa, ettei sillä ole yhteyttä Suomessa toimivaan samannimiseen yhtiöön.

6 Päätelmiä ja pohdintaa

6.1 Käytön suuntaamisen aktiivisuus

Tavaramerkin internetkäytön maantieteellistä sijoittamista arvioitaessa on nähdäkseni tarkasteltava sitä, onko tavaramerkin käyttöä suunnattu kohdevaltioon aktiivisesti vai onko yhteys elinkeinonharjoittajan ja toisessa valtiossa oleskelevien verkon käyttäjien välillä syntynyt muista kuin elinkeinonharjoittajan nimenomaisesta tarkoituksesta johtuvista syistä. On selvää, että elinkeinonharjoittajilla tulee olla vapaus käyttää erilaisia tunnuksia tavaroidensa ja palveluidensa yksilöimiseksi myös internetissä ilman jatkuvaa uhkaa siitä, että elinkeinonharjoittajat, joiden hallussa on vastaava tunnus toisella alueella tai kokonaan toisessa valtiossa, voivat milloin tahansa esittää loukkausväitteen tunnusmerkin käyttäjän omasta toiminnasta riippumattomilla perusteilla.¹⁸³ WIPO:n suosituksen avoin sanamuoto sallii myös sen tulkinnan, että vaikka tavaramerkin käyttäjä itse olisi rajannut elinkeinotoimintansa pienelle maantieteelliselle alueelle, pelkästään se seikka, että hänen verkkosivunsa tai tavaramerkkinsä on tullut tunnetuksi laajalla alueella, voi luoda olosuhteet, joiden valossa tavaramerkkiä voitaisiin EUT:n ratkaisun ja WIPO:n suosituksen tulkintaohjeiden nojalla katsoa käytetyn toisessa valtiossa. Tilanne ei internetissä ole lainkaan epätavanomainen, etenään kun EUT ei ole vielä antanut suoraan soveltuvaa ratkaisukäytäntöä koskien pelkästään internetissä tapahtuvaa mainontaa.

¹⁸¹ Euromarket Designs Inc v Peters [2001] FSR 20 (Ch D). Tapauksen tulkinnasta Bently – Sherman, s. 907.

¹⁸² Waelde ym. 2011, s. 700.

¹⁸³ Waelde ym. 2011, s. 699.

Tapauksessa *Euromarket Designs Inc.*¹⁸⁴ tuomioistuin totesi, että kun vastaaja oli käyttänyt Dublinissa sijaitsevan kauppansa nimeä, johon kantajalla oli suojattu tavaramerkki Isossa-Britanniassa, verkkosivuillaan tarkoituksenaan ikään kuin kutsua asiakkaita käymään kaupassaan, kyse ei ollut tavaramerkin käytöstä Isossa-Britanniassa. Tuomioistuin vertasi asiaa Amazon.comin kaltaisiin sivustoihin, joiden ylläpitäjät pyrkivät aktiivisesti rajat ylittävään toimintaan. Myös oikeuskirjallisuudessa on omaksuttu se näkemys, että elinkeinonharjoittajan on tullut ryhtyä aktiivisiin toimenpiteisiin kohdevaltion markkinoille päästäkseen, jotta sen toimesta toisesta valtiosta käsin internetissä tapahtunut tavaramerkin käyttö olisi tavaramerkin käyttöä kohdevaltiossa.¹⁸⁵

Tavaramerkkiloukkauksen toteaminen ei lähtökohtaisesti ole riippuvaista siitä, onko merkkiä oikeudettomasti käyttäneellä ollut pyrkimys hyötyä toisen toimijan tunnetusta merkistä tai onko tämä muutoin toiminut *mala fide*. Loukkaus on tavaramerkkilain mukaan tapahtunut, mikäli suojattua merkkiä tai siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä voidaan katsoa käytetyn sillä maantieteellisellä alueella, jolla se on suojattu. Myöskään immateriaalioikeuksien loukkauksesta maksettavasta korvauksesta ei vapaudu sillä perusteella, että tavaramerkkiä on käytetty ilman tuottamusta. Tällöin loukkaajan maksettavaksi tuomitaan kohtuullinen hyvitys merkin käytöstä. Hyvityksen määrä perustuu oletettuun käyttökorvaukseen, joka oikeudenhaltijalle olisi tullut maksaa merkin luvallisesta käytöstä.¹⁸⁶ Milloin tavaramerkkiä on käytetty tahallisesti tai tuottamuksellisesti, merkin käyttäjä on lisäksi korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta. (TML 38 §)

Etenkin niissä tilanteissa, joissa tavaramerkin käyttäjällä on sijoittautumisvaltiossaan voimassa oleva rinnakkainen oikeus käyttää tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa, EUT:n linja ja WIPO:n suositus eivät yhdessäkään luo riittävää suojaa yllättäviltä loukkauskanteilta. Voimassaoleva oikeus ei suoraan edellytä, että tavaramerkillä markkinoituja tavaroita on pyritty myymään kohdevaltioon. EUT:n vahvistamia

¹⁸⁴ *Euromarket Designs Inc v Peters* [2001] FSR 20 (Ch D)

¹⁸⁵ Fawcett – Torremans 2011, s. 562.

¹⁸⁶ Esimerkiksi tekijänoikeuksien alueella EUT on kuitenkin todennut, että EU:n jäsenvaltioiden on sallittua säätää punitiivisista korvauksista, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Ks. ratkaisu asiassa C-367/15 *Stowarzyszenie "Oławska Telewizja Kablowa*.

oikeusohjeita ja WIPO:n suositusta tulee siten tulkita tavaramerkin käyttäjään nähden myönteisesti etenkin silloin, kun tällä on lain erityisesti tunnustama oikeus käyttää merkkiä sijoittautumisvaltiossaan, siten, että merkin käyttäjän tarkoitukselle ja siitä viestiville seikoille annetaan enemmän painoarvoa kuin niille todennettavissa olleille vaikutuksille, joita merkin käyttämisellä on kohdevaltiossa ollut.

Ison-Britannian oikeuskäytännössä sivuston ylläpitäjän vilpitön mieli on kuitenkin otettu huomioon arvioitaessa sitä, onko loukkaus internetissä tapahtunut. Esimerkiksi *Euromarket Designs Inc.*-¹⁸⁷ ja *Hotel Cipriani* -ratkaisuihissaan englantilaiset tuomioistuimet ottivat huomioon sen seikan, että internetissä toisesta valtiosta käsin toiminut elinkeinonharjoittaja oli toiminut vilpittömässä mielessä tarkoittamatta suunnata toimintaansa erityisesti kohdevaltioon.¹⁸⁸ Vilpittömälle mielelle on annettava jo EUT:n *L'Oréal* -ratkaisun valossa merkitystä arvioitaessa tavaramerkin käyttöä internetissä. Ratkaisua ei voi tulkita siten, että tavaramerkin käyttöä voisi suunnata tiettyyn valtioon erehdyksessä.

Arvioitaessa etenkin merkitykseltään tulkinnanvaraisia olosuhteita kuten verkkosivuilla käytettyä kieltä tai verkkosivujen interaktiivisuutta on lisäksi otettava huomioon ne sijoittautumisvaltiossaan harjoittamansa elinkeinotoiminnan edistämiseen liittyvät liiketaloudelliset perusteet, joita elinkeinonharjoittajalla on toiminnalleen ollut. Esimerkiksi rajakaupungeissa toimivan kivijalkaliikkeen näkökulmasta on tavallista olennaisempaa ylläpitää verkkosivuja naapurivaltion kielellä, koska henkilöiden liikkuvuus rajan yli on suurta. Lisäksi esimerkiksi Kiinasta Suomeen suuntautuneen matkailun kasvun myötä suomalaisilla matkailualan toimijoilla saattaa olla aiempaa suurempi intressi ylläpitää kiinankielisiä verkkosivuja palvellakseen jo Suomessa olevia kiinankielisiä asiakkaitaan. Tämä seikka ei lähtökohtaisesti indikoi, että tavaramerkin käytöllä pyrittäisiin kilpailemaan kiinalaisten matkailualan palveluntarjoajien kanssa.

¹⁸⁷ *Euromarket Designs Inc v Peters* [2001] FSR 20 (Ch D)

¹⁸⁸ Lundstedt 2016, s. 396.

6.2 Tavaramerkinhaltijan, käyttäjän ja markkinoiden intressien tasapainottaminen – kilpailuoikeuden merkityksestä ja *de minimis* -säännöstä

Yleisesti hyväksytty näkemys oikeustaloustieteellisessä tutkimuksessa on, että vapaa kilpailu edistää innovaatioita ja innovaatiot markkinoiden tilaa.¹⁸⁹ Immateriaalisen varallisuuden suoja puolestaan vähentää kilpailun innovatiivisesti toimiviin elinkeinonharjoittajiin kohdistamaa painetta.¹⁹⁰ Näin ollen immateriaalioikeutta ja kilpailuoikeutta voidaan pitää toistensa vastavoimina, joiden avulla tavoite toimivista markkinoista voidaan saavuttaa. Sekä tavaramerkinhaltijan intressi säilyttää tavaramerkkioikeutensa mahdollistama kilpailuetu että muiden elinkeinonharjoittajien intressi merkitä tavaransa ja palvelunsa haluamallaan tunnuksella ovat paitsi yksityisiä, myös julkisia markkinoiden intressejä.

On selvää, että eri valtioissa voimassa olevat territoriaaliset immateriaalioikeudet luovat rajoitteita rajat ylittävälle elinkeinotoiminnalle.¹⁹¹ On ensiarvoisen tärkeää, että nämä luonnolliset rajoitteet otetaan huomioon ratkaisutoiminnassa välttämällä laajentavia tulkintoja siitä, millaista tavaramerkin käyttöä pidetään rajat ylittävänä. Jo TRIPS-sopimuksen 8(2) artiklaan sisällytettiin periaate, jonka mukaan WTO:n jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin teollis- ja tekijänoikeuksien väärinkäytön estämiseksi sekä sellaisen menettelyn estämiseksi, joka rajoittaa kohtuuttomasti kansainvälistä kauppaa tai vaikuttaa haitallisesti kansainväliseen teknologian siirtoon. Artiklan ei nähdäkseni tule tulkita pyrkivän puuttumaan pelkästään tosiasiallisiin kilpailunrajoittamispyrkimyksiin vaan kaikkeen sellaiseen menettelyyn, joka rajoittaisi liiaksi kilpailua. Jäsenvaltion vaadittuna toimenpiteenä voidaan pitää myös tavaramerkin käyttäjän intressien huomiointia tuomioistuimessa yksittäistapauksessa, jossa tavaramerkinhaltijan kanteen hyväksyminen merkitsisi maantieteellisesti immateriaalioikeuden suoja-alaa laajemman oikeussuojan myöntämistä.¹⁹²

¹⁸⁹ Gallego 2010, s. 227.

¹⁹⁰ Riis 2001, s. 195.

¹⁹¹ Rognstad 2012, s. 57.

¹⁹² Waelde ym., s. 871–872. Gallego 2010, s. 237: TRIPS-sopimuksen 8(2) artikla sallii puuttumisen yksittäistapauksiin.

EU:n jäsenvaltioiden tuomioistuinten on todettu käytännössä pyrkineen tasapainottamaan tavaramerkinhaltijan ja tavaramerkin käyttäjän intressejä.¹⁹³ Myös WIPO:n suosituksesta ilmenee, että mikäli todetaan, että tavaramerkin käyttö internetissä loukkaa toisessa valtiossa voimassaolevaa tavaramerkkioikeutta, puuttumiskeinot tulee valita siten, että ne ovat suhteessa tavaramerkin käytön kaupalliseen vaikutukseen siinä valtiossa, jossa se on suojattu ja jossa loukkaus on siten tapahtunut.¹⁹⁴ Keinona ei tulisi käyttää esimerkiksi täyttä kieltoa tavaramerkin käytölle internetissä.

Tavaramerkin kilpailua edistävän funktion toteutuminen kuitenkin edellyttää, että haltijan ja käyttäjän intressien tasapainottaminen otetaan huomioon myös muissa ratkaisutoiminnan vaiheissa kuin määritettäessä sanktiota todetusta loukkauksesta. Useat Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat asettaneet tavaramerkinhaltijalle tietyn sietovelvoitteen koskien internetissä toisesta valtiosta käsin tapahtuneen tavaramerkin käytön kaupallisia vaikutuksia. Esimerkiksi *Hotel Maritime* -asiassa Saksan liittovaltion tuomioistuin totesi, että tavaramerkin käyttö vastaajan saksankielisellä verkkosivulla ei kuulunut Saksan tavaramerkkilain soveltamisalaan, vaikka saksalaiset kuluttajat pystyivät sen kautta varaamaan huoneita tanskalaisista hotelleista verkossa, koska verkkosivulla oli vain marginaalinen kaupallinen vaikutus oikeudenhaltijan yritystoiminnalle ja tavaramerkkioikeudelle Saksassa eivätkä ne olleet erityisesti suunnattu saksalaisille kuluttajille.¹⁹⁵ *Hotel Cipriani* -tapauksessa puolestaan Englannin ja Walesin korkein oikeus katsoi, että britannialaisen tavaramerkin käyttö kansainvälisellä englanninkielisellä verkkosivulla, joka yleisesti mainosti Ison-Britannian ulkopuolella sijaitsevia ravintoloita, ei ollut käyttöä Isossa-Britanniassa, vaikka britannialaiset käyttäjät pystyivät käyttämään verkkosivuja pöytävarausten tekemiseen, koska verkkosivu ei ollut erityisesti suunnattu Isoon-Britanniaan.¹⁹⁶

Hotel Maritime- ja *Hotel Cipriani* -tapauksissa tuomioistuimet päätyivät katsomaan, ettei verkkosivuja ollut erityisesti suunnattu tavaramerkin suoja-alueella oleville kuluttajille,

¹⁹³ Lundstedt 2016, s. 396.

¹⁹⁴ WIPO 2001, 13(1) artikla.

¹⁹⁵ I ZR 163/02 (*Hotel Maritime*), Der Bundesgerichtshof in Deutschland, 13.10.2004.

¹⁹⁶ *Hotel Cipriani Srl v Fred 250 Ltd* (formerly *Cipriani (Grosvenor Street) Ltd*), England and Wales High Court, [2013] EWHC 70 (Ch), [2013] F.S.R. 34, Chancery Division.

vaikka nämä pystyivät verkkosivujen kautta tekemään varauksia toisessa valtiossa tarjottaviin palveluihin. WIPO:n suosituksessa todetaan, että potentiaaliset tai todelliset asiakkaat sijaitsevat kohdevaltiossa, mikäli he ovat fyysisesti läsnä tuossa valtiossa silloin, kun relevantti toiminta tapahtuu. Sekä *Hotel Maritime*- että *Hotel Cipriani* -tapauksissa potentiaaliset asiakkaat ovat olleet kohdevaltiossa, kun tavaramerkin sisältämää internetmarkkinointia on kohdistettu heihin. Verkkosivut oli kaikissa kolmessa tapauksessa tarjolla siinä valtiossa yleisesti puhutulla kielellä, jossa tavaramerkki oli suojattu.

Marginaalisen kaupallisen vaikutuksen sietovelvoite on linjassa EU-kilpailuoikeudellisen *de minimis*¹⁹⁷ -säännön kanssa, jonka mukaan kauppavaikutukseltaan vähämerkityksellisten sopimusten ei voida katsoa vaikuttavan jäsenvaltioiden kauppaan sillä tavalla, että sen voitaisiin katsoa haittaavan jäsenvaltioiden välisten yhteismarkkinoiden tavoitteiden toteuttamista.¹⁹⁸ Kuten edellä on todettu, julkisasiamies Jääskinen on asiassa C-324/09 *L'Oréal* esittänyt kauppavaikutuksen doktriinin analogista soveltamista tavaramerkin suuntaamisen arviointiin.¹⁹⁹ WIPO:n doktriini on sananmukaisesti vielä tavaramerkin suuntaamistakin lähempänä kauppavaikutuksen doktriinia, jonka SEUT 101 artiklassa on määritelty tarkoittavan sopimusjärjestelyitä tai menettelytapoja, jotka vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Näin ollen myös WIPO:n doktriinia sovellettaessa tulee käyttää tietyntasoista *de minimis* -sääntöä etenkin silloin, kun tavaramerkin käyttöä ei ole suunnattu nimenomaisesti tiettyyn valtioon vaan kansainvälisille markkinoille yleisesti.²⁰⁰

6.3 Internetin käyttäjien tietoisuuden taso ja ymmärrys

EUT:n toiminnan suuntaamisen doktriinin valossa tavaramerkin käyttönä ei voida pitää sellaista käyttöä, jota kohdevaltiossa oleskeleva kuluttaja ei ymmärrä hänelle suunnatuksi.²⁰¹ Esimerkiksi tapauksessa *Stichting BDO v BDO Unibank Inc* Englannin ja Walesin korkein oikeus totesi, että EU:ssa yleisesti ymmärretyllä kielellä olevat mainokset,

¹⁹⁷ Lat. ”pienimmistä seikoista”.

¹⁹⁸ 2014/C 291/01, kohta I.1. Raitio 2016, s. 705–707.

¹⁹⁹ Ibid. 138.

²⁰⁰ Lundstedt 2016, s. 396.

²⁰¹ Lundstedt 2016, s. 396.

jotka ovat saatavilla verkossa, eivät merkitse merkin käyttöä EU:n alueella, jos EU:n alueella oleskelevat kuluttajat eivät pidä niitä itselleen suunnattuna markkinointina.²⁰²

Tietyt WIPO:n suosituksessa yksilöidyistä kaupallista vaikutusta osoittavista olosuhteista ovat kiinteässä yhteydessä kohdemaassa oleskelevien verkon käyttäjien ymmärrykseen. Tällaisia seikkoja ovat alueenrajauslausekkeet ja tosiasialliset vierailut verkkosivuilla. Alueenrajauslausekkeet ja niiden tosiasiallinen noudattaminen (artikla 3(b)(ii)) osoittavat tietyssä maassa oleskelevalle verkon käyttäjälle, että verkkosivuja ei todennäköisesti ole suunnattu tuohon valtioon. Vaatimus siitä, että alueenrajauslauseke on esitettävä verkkosivuilla selkeästi, korostaa alueenrajauslausekkeen merkityksen riippuvaisuutta verkonkäyttäjien ymmärryksestä.²⁰³ Tosiasialliset vierailut (artikla 3(d)(v)) osoittavat, että tietyssä maassa oleskelevat kuluttajat ovat siinä käsityksessä, että verkkosivut on suunnattu tuohon valtioon.

Tapauksessa *Euromarket Designs Inc.* tuomioistuin katsoi, että olennaisena on pidettävä verkonkäyttäjän kokemusta siitä, mitä merkin käyttö kyseisessä yhteydessä tarkoittaa. Tuomion perusteluissa todettiin seuraavasti:

”It may well be that the concept of ‘use in relation to goods’ is different for differing purposes. Much may turn on the public conception of the use. For instance, if you buy Kodak film in Boots and it is put in a bag labelled ‘Boots’, only a trade mark lawyer might say that ‘Boots’ is being used as a trade mark for film. Mere physical proximity between sign and goods may not make the use of the sign in relation to the goods. Perception matters too.”

Tavaramerkkien sekoitettavuuden arvioinnissa sovellettuja kohderyhmän tietoisuuden tason arviointiperusteita voidaan soveltaa analogisesti arvioitaessa verkon käyttäjien tietoisuuden tasoa ja ymmärrystä tavaramerkin käytön suuntaamisesta. Lisäksi tukea voidaan hakea avainsana- ja metatagimarkkinointia koskevasta

²⁰² Stichting BDO v BDO Unibank Inc, England and Wales High Court, [2013] EWHC 418 (Ch), [2013] E.T.M.R. 31, 2013 WL 617397

²⁰³ WIPO 2001, selitysoisa 3.06.

harhaanjohtavuusarvioinnista, jossa kohteena on nimenomaan verkon käyttäjien tietoisuuden taso ja ymmärrys.

Tavaramerkkien sekoitettavuutta arvioidaan kokonaisarvioinnissa, jossa myös kohderyhmän oletetulle tietoisuuden tasolle annetaan painoarvoa.²⁰⁴ Lähtökohtana arvioinnissa on niin sanottu keskivertokuluttaja, jota pidetään ”valistuneena, kohtuullisen tarkkaavaisena ja huolellisena”.²⁰⁵ Kohderyhmän oletettu tietoisuuden taso vaihtelee esimerkiksi tavaroiden laadun ja lajin, myyntipaikan sekä kohderyhmän rajauksen mukaan. EUYT on katsonut ratkaisukäytännössään, että esimerkiksi tupakoitsijat ovat tavallista tarkkaavaisempia ostaessaan tupakkatuotteita muista kuin itsepalvelumyymälöistä.²⁰⁶ Ammattimaisia ostajia voidaan pitää tavallisesti tarkkaavaisempina kuin keskimääräistä kuluttajaa.²⁰⁷

Tilastokeskuksen vuonna 2015 tekemän tutkimuksen mukaan 84 prosenttia 16-74-vuotiaista suomalaisista käyttää internetiä päivittäin.²⁰⁸ Jo vuonna 2005 internetiä kertoi käyttävänsä kotona hieman alle puolet vastaajista, joista kaksi kolmasosaa käytti internetiä päivittäin.²⁰⁹ Suomalaiset kuluttajat ovat siten jo pitkään käyttäneet internetiä ja ovat siinä harjaantuneita, mikä tulee huomioida internetin käyttäjien havainnointikykyä korottavana tekijänä. Edellä esitellyn *Euromarket Designs Inc.* -ratkaisussa valitun tulkintalinjan mukaisesti olen sillä kannalla, että keskimääräisen verkon käyttäjän tietoisuuden taso ja ymmärrys siitä, ovatko verkkosivuilla esitetyt myyntitarjoukset esitetty hänelle, on asetettava korkealle arvioitaessa tavaramerkin käytön suuntaamista tiettyyn valtioon sekä käytön kaupallista vaikutusta kyseisessä valtiossa.

Avainsana- ja metatagimarkkinointia koskevassa oikeuskäytännössä on kiinnitetty erityistä huomiota verkkokäyttäjien oletettuun tietoisuuden tasoon arvioitaessa sitä, voiko

²⁰⁴ Levin 2011, s. 453–454.

²⁰⁵ Ks. EUT:n ratkaisu asiassa C-210/96 *Springenheide*, kohta 37.

²⁰⁶ EUYT:n ratkaisu asiassa T-34/04 *Turkish Power*. Ratkaisussa kiinnitettiin huomiota erityisesti siihen, että tupakkatuotteita ei myydä itsepalvelumyymälöissä vaan kuluttajat joutuvat nimenomaan mainitsemaan ääneen, minkä tuotteen he haluavat ostaa (kohta 59) sekä siihen, että tupakoitsijat ovat perinteisesti merkkiuskollisia ja siten erityisen tarkkaavaisia ostaessaan tupakkatuotteita (kohta 69).

²⁰⁷ EUYT:n ratkaisu asiassa T-34/00 *Eurocool*, Salmi ym. 2008, s.156.

²⁰⁸ Tilastokeskus 2016, liitetaulukko 9.

²⁰⁹ Tilastokeskus 2006.

avainsanassa tai metatagissa käytetty viittaus toisen tavaramerkkiin tosiasiaa johtaa verkkokäyttäjää harhaan. EUT:n avainsanamarkkinointia koskevaa joustavaa arviointimallia on mahdollista kritisoida voimakkaasti sillä perusteella, että se sallii myös sellaisen tulkinnan, jonka mukaan pelkkä avainsanamarkkinoinnin sisältämä viittaus tavaramerkkiin saattaa ohjata verkon käyttäjän tekemään päätelmiä viittaajan ja tavaramerkinhaltijan kaupallisesta yhteydestä.²¹⁰ Esimerkiksi asiassa *Reed Executive plc v Reed Business Information Ltd*, jossa oli kysymys avainsanamarkkinoinnin loukkaavuudesta, tuomioistuimien torjui jyrkästi ajatuksen siitä, että hakusanalla ”reed” totaljobs.com –sivustolle ajautunut kuluttaja voisi erehtyä verkkosivujen palveluntarjoajan olevan kaupallisessa yhteydessä Reed Employmentiin huolimatta siitä, että tämä toimi samalla toimialalla kuin Reed Employment.²¹¹

Euroopan jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä eroavaisuuksia sen osalta, mille tasolle internetin käyttäjän tietoisuuden taso on asetettu. Esimerkiksi Ranskassa, jossa avainsanamarkkinointia koskevia tavaramerkkiriitoja on ratkottu runsaasti, hakukoneiden on useissa tapauksissa katsottu loukanneen merkinhaltijan yksinoikeutta pelkästään sillä perusteella, että toisen tavaramerkkiä on käytetty avainsanamarkkinoinnissa. Mirkka Vainikka kritisoi tutkimuksessaan ranskalaista doktriinia EUT:n käytännöstä ilmenevän oikeusohjeen vastaisena. Saksalaista tuomioistuintäytäntöä mukaillen hän toteaa, että keskimääräisen internetin käyttäjän tulee olettaa kykenevän erottamaan varsinaiset hakutulokset sponsoroidusta sisällöstä, joka paitsi tavallisesti eroaa jo ulkomuodoltaan varsinaisista hakutuloksista, myös on usein esitetty joko niiden yläpuolella tai erillisellä palstalla.²¹²

Englantilaisessa ja saksalaisessa oikeuskäytännössä on syvennytty keskimääräisen internetinkäyttäjän käsitteeseen ja asetettu tämän oletettu tietoisuuden taso ranskalaisen käytännön mukaista korkeammalle arvioitaessa sitä, onko avainsanamarkkinointi omiaan johtamaan tällaista fiktiivistä ”googlaajaa” harhaan.²¹³ Saksan korkeimman oikeuden käytännössä keskimääräinen verkkokäyttäjä on rinnastettu EUT:n määritelmään

²¹⁰ Senftleben 2011, s. 57-58.

²¹¹ *Reed Executive plc v Reed Business Information Ltd*, [2004] ETMR 56, perustelujen kohta 140.

²¹² Vainikka 2011, 222–223.

²¹³ Vainikka 2011, s. 244-245.

keskimääräisestä kuluttajasta; keskimääräisellä verkkokäyttäjällä voidaan edellyttää olevan teknistä osaamista internetistä, hakukoneiden toimintaperiaatteista sekä sponsoroidusta sisällöstä yleisesti, minkä lisäksi tämä on kohtuullisen tarkkaavainen.²¹⁴ Tämän tutkielman keskiössä olevien kysymysten arvioinnissa listaan voidaan lisätä esimerkiksi tietynasteinen kokemus siitä, miltä suomalaisten elinkeinonharjoittajien tai ulkomaisten yritysten suomalaisten sivuliikkeiden verkkosivut tai verkkomainonta tavallisesti näyttävät sekä ymmärrys siitä, etteivät esimerkiksi ulkomaisilla uutissivustoilla olevat englanninkieliset mainokset tavallisesti ole suunnattuja Suomeen, vaikka niitä voidaankin katsella Suomesta käsin. Keskimääräisen verkkokäyttäjän voidaan edellyttää myös erottavan esimerkiksi *Google Translate* -tyyppisellä automaattikäännejällä käännetty teksti muusta tekstistä ja ymmärtävän, etteivät Suomessa elinkeinoa harjoittavat tahot tavallisesti käytä automaattikäännejä verkkosivuillaan tai markkinoinnissaan.

6.4 Lopuksi

Tässä tutkimuksessa olen tuonut esiin erilaisia ratkaisumalleja tavaramerkkilain alueellisen soveltamisalan rajaamiseksi rajat ylittävissä tavaramerkin loukkauskanteissa. Olen tarkastellut kriittisesti WIPO:n suosituksen asemaa EUT:n sitovaa tulkintalinjaa täydentävänä instrumenttina ja esittänyt näkemykseni niistä periaatteista, joita internetloukkausta koskevassa ratkaisutoiminnassa tulee punnita keskenään.

Tavaramerkin rajat ylittävää loukkauskannetta tutkittaessa tulee huomioida ensinnäkin ne seikat, jotka osoittavat, että tavaramerkin käyttöä on tosiasiallisesti suunnattu tiettyyn valtioon ja toiseksi ne seikat, joiden valossa voidaan todeta, että käytöllä on myös ollut kyseisessä valtiossa suurempaa kuin vähämerkityksistä kaupallista vaikutusta. Yleisesti voidaan todeta, että vahvimmat osoitukset siitä, että tavaramerkin käyttöä on suunnattu tiettyyn valtioon, ovat aktiivisesti luodut yhteydet kyseiseen valtioon. Osoite, puhelinnumero, pankkiyhteys, tavaramerkin alla markkinoituihin tavaroihin liittyvien palveluiden tarjoaminen kyseisessä valtiossa sekä muu internetin ulkopuolella tapahtuva toiminta, jolla on selvä liityntä tavaramerkin käyttöön internetissä, osoittavat melko aukottomasti, että tavaramerkkiä on aktiivisesti pyritty käyttämään elinkeinotoiminnassa

²¹⁴ Vainikka 2011, s. 240.

kyseisessä valtiossa. Näissäkin tapauksissa on lisäksi kuitenkin huomioitava tavaramerkin käyttäjän mahdolliset tavaramerkin alueellista soveltumista vastaan puhuvat toimenpiteet, kuten verkkosivuilla olevat alueenrajoituslausekkeet ja verkossa käytetystä tavaramerkistä poikkeavan tunnuksen käyttö siinä maassa tarjottavien palveluiden yhteydessä, jossa merkki on suojattu.

Milloin kyse on tulkinnanvaraisemmista olosuhteista, tarkastelussa tulee kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, onko tavaramerkin käyttöä suunnattu nimenomaisesti kyseiseen maahan vai kansainvälisille markkinoille yleisesti. Tavaramerkin käyttönä tietyssä valtiossa ei tule pitää esimerkiksi passiivista myyntiä kyseiseen valtioon. Lisäksi tulee arvioida niitä tavaramerkkioikeuden ulkopuolisia liiketaloudellisia syitä, jotka saattavat olla perusteena WIPO:n suosituksessa mainittujen olosuhteiden toteutumiseen yksittäistapauksessa. Tulkinnanvaraisten olosuhteiden toteutuessa on kiinnitettävä erityistä huomiota kilpailuoikeudellisten kysymysten tarkasteluun, kaupallisen vaikutuksen laajuuteen (*de minimis* -sääntö) sekä verkon käyttäjien ymmärrykseen tavaramerkin käytön suuntautumisesta. Tulkinnanvaraisissa olosuhteissa on lisäksi huomioitava valittu merkinkäyttötapa. Esimerkiksi toisessa valtiossa toimivan tavaramerkinhaltijan merkin käytölle avainsanamarkkinoinnissa on annettava vähäisempi merkitys tavaramerkin käytön suuntaamisen arvioinnissa kuin aggressiiviselle *pop-up* -mainonnalle.

Kuten edellä todetusta ilmenee, tarkkoja rajanvetoja ei edelleenkään ole mahdollista tehdä. EU:n jäsenvaltiot ovat tulkinneet EUT:n doktriinia toisistaan poiketen ja antavat WIPO:n suositukselle eriasteisia merkityksiä. WIPO:n suosituksen kaltaiset joustavat normit edistävät internetin globalisaatiota, mutta sitomattomuudessaan ne eivät kykene toteuttamaan oikeusvarmuutta.

Internetin ja tavaramerkkien väliseen ongelmaan on useissa tapauksissa esitetty ratkaisuksi kansainvälistä lainsäädäntöinstrumenttia. Slováková katsoo, että tällaisen sopimuksen pohjana voitaisiin käyttää WIPO:n suositusta, minkä lisäksi sopimuksen tulisi sisältää selkeät säännöt sovellettavan lain valinnasta ja toimivaltaisista tuomioistuimista

käsittelmään tavaramerkkien internetloukkauksia.²¹⁵ Rognstadt tarkastelee kysymystä kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta ja katsoo, että kansainvälisesti sitovia sääntelyinstrumentteja tarvitaan jo immateriaalioikeuksien kielteisten kilpailuoikeudellisten vaikutuksen välttämiseksi.²¹⁶

Internet on yhä vuonna 2017 lainsäädännöllisesti villi länsi, jossa yksityiset, monikansallisesti toimivat yritykset käyttävät tosiasiallista hallintovaltaa esimerkiksi suhteessa immateriaalioikeuksien hyödyntämiseen ja loukkausten torjumiseen, mikä on johtanut julkisten ja yksityisten intressien epätasapainoon.²¹⁷ Keskustelunavaukset kansainvälisestä internetlainsäädännöstä ovat kuitenkin toistaiseksi kaatuneet keskitetyn täytäntöönpanoelimen puuttumiseen.²¹⁸ Useimmissa kansainvälisissä sopimuksissa immateriaalioikeuden alalla vastuu täytäntöönpanon valvonnasta on säilytetty kansallisten viranomaisten harteille. Merkittävin haaste tavaramerkin internetkäyttöä koskevan sopimuksen laatimisessa ovatkin territoriaaliperiaatteen tulkinnalliset eroavaisuudet eri oikeusperinteiden välillä.

Esimerkiksi EU:lla ja Yhdysvalloilla, jotka ovat immateriaalioikeuden alalla merkityksellisiä ja doktriineiltaan vakiintuneita toimijoita ja siten ratkaisevassa asemassa mahdollisen sopimuksen laatimisen kannalta, on perusteiltaan erilainen lähestymistapa tavaramerkin internetkäytön paikallistamiseen. EU:ssa tavaramerkin käyttö internetissä tulee tietyn valtion kansallisen tavaramerkkilain soveltamisalan piiriin ainoastaan silloin, kun merkin käyttöä suunnataan kyseiseen valtioon. Yhdysvalloissa territorialiteettia on tulkittu oikeuskäytännössä osin epäyhtenäisesti siten, että nykyinen oikeustila tuo *Lanham Actin* soveltamisalaan sekä Yhdysvaltoihin suuntautuneen tavaramerkin käytön että fyysisesti Yhdysvalloista käsin tapahtuneen käytön, jota ei ole suunnattu Yhdysvaltojen markkinoille.²¹⁹ Yhdysvaltalainen doktriini ei kiinnitä erityistä huomiota tulkintansa rajat ylittäviin vaikutuksiin, mikä tulisi väistämättä vaikeuttamaan kansainvälisen sopimuksen solmimista.

²¹⁵ Slováková 2006, s. 78–79.

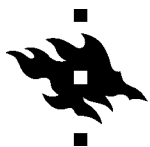
²¹⁶ Rognstadt 2012, s. 66. Cornish – Llewelyn – Aplin 2013, s. 818.

²¹⁷ Xue 2012, s. 271–272.

²¹⁸ Selin 1997, s. 370.

²¹⁹ Lundstedt 2016, s. 532.

Suomalaisen oikeustilan selventämisen kannalta olisi lisäksi olennaisen tärkeää saada täydentävää ennakkoratkaisukäytäntöä joko Korkeimmasta oikeudesta tai EUT:sta koskien pelkästään internetissä tapahtunutta tavaramerkin käyttöä, johon ei sisälly tavaroiden toimittamista Suomeen.



Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion – Faculty Oikeustieteellinen tiedekunta		Laitos/Institution– Department Kauppa-oikeuden laitos	
Tekijä/Författare – Author Lotta Nahkala			
Työn nimi / Arbetets titel – Title Tavaramerkkilain alueellinen soveltuminen internetloukkaukseen			
Oppiaine / Läroämne – Subject Immateriaalioikeus			
Työn laji/Arbetets art – Level Maisteritutkielma		Aika/Datum – Month and year 3/2017	Sivumäärä/ Sidoantal – Number of pages 68
Tiivistelmä/Referat – Abstract <p>Tutkimuksessa tarkastellaan kansallisen tavaramerkkilain alueellisia ulottuvuuksia internetissä. Tutkielman tarkoituksena on laatia suuntaviivat rajat ylittävän tavaramerkkiloukkausväitteen ratkaisemiseksi tilanteessa, jossa loukkaavaksi väitettyä tunnusta on käytetty ainoastaan verkossa. Tutkimuksessa pyritään tarkentamaan niiden olosuhteiden tunnusmerkkejä, jotka tekevät tunnuksen käytöstä verkossa Suomen lain nojalla Suomessa suojattua tavaramerkkiä loukkaavaa. Tarkastelun alla ovat muun muassa tavaramerkin käyttö internetsivuilla markkinoinnissa, sähköisesti saatavilla olevissa palveluissa, verkkotunnuksissa ja avainsanoissa. Tutkielman pohjana ovat toimineet Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö sekä WIPO:n tavaramerkkien käyttöä internetissä koskeva ohjeistus.</p> <p>Kysymystä tarkastellaan suomalaisen tuomioistuimen näkökulmasta, ja fokuksessa ovat nimenomaan suomalaiseen tavaramerkkiin kohdistuvaa loukkausta koskevat väitteet. Tavaramerkkiriidan niin sanotun kotimaan määrittämiseen liittyvät olennaisesti tuomiovaltasäännökset, minkä johdosta niitä on käsitelty lyhyesti. Lainvalinnalla on puolestaan olennainen merkitys kansainvälisliittännäisen tavaramerkkiriidan lopputuloksen kannalta, joten tutkimuksessa analysoidaan lyhyesti myös kansallisesta ja EU-lainsäädännöstä sekä kansainvälisistä sopimuksista johdettavia lainvalintasääntöjä.</p> <p>Tutkielman tarkoituksena on tutkia tavaramerkin olemukseen kiinteästi liittyvää territoriaalisuutta modernissa kontekstissa. Yleisesti hyväksytyn tulkinnan syventämisen lisäksi tutkielmassa käsitellään myös territoriaalisuuden kritiikkiä erityisesti internetnäkökulmasta.</p>			
Avainsanat – Nyckelord – Keywords tavaramerkki, territoriaalisuus, internet, tavaramerkin loukkaus, WIPO			
Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited			
Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information			